

Estudio sobre la Competencia Desleal, Propiedad Intelectual y Mercados: Análisis de los aspectos señalados en la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado.

1.- Antecedentes.-

1.- Normas y Fundamentación.

1.1.- Normas Constitucionales.

1.1.1.- La Constitución Económica.

De manera previa a comentar sobre la integralidad de la Constitución, cabe la necesidad de enmarcar el tema económico dentro de las normas de la constitución, y para ello es necesario tratar sobre la *Constitución Económica*.

El concepto de Constitución Económica ha sido muy diverso, incluso hasta la fecha, ello se debe a varios factores tales como la constante evolución del derecho económico en general; sin embargo, es a partir de la primera mitad del siglo pasado en que se desarrolla este tema en Europa, principalmente en Alemania y España. Uno de los primeros intentos por definir a este concepto lo efectúa Beckerath¹ en 1932, quien manifiesta que es “...la manera de ordenar el fenómeno económico en cuanto se expresa en los elementos de propiedad, contrato y trabajo, así como en la intervención del Estado en la economía y en la regulación de lo que hace a la organización y a la técnica de la producción y de la distribución” El subrayado es propio. Sin embargo, este fue uno de los primeros y empíricos intentos por definir a la Constitución Económica.

Luego de varias conceptualizaciones a nivel europeo, el Tribunal Constitucional de España, en 1982, emite una interesante sentencia refiriéndose a la Constitución española de 1978, en la cual expresa que:

“...existen varias normas destinadas a proporcionar el marco jurídico fundamental para la estructuración y el funcionamiento de la actividad económica; el conjunto de todas ellas compone lo que suele denominarse la Constitución económica o Constitución económica formal. Ese marco implica la existencia de unos principios básicos del orden económico que han de aplicarse con carácter unitario, unicidad que está reiteradamente exigida en la Constitución, cuyo preámbulo garantiza la existencia de –un orden económico y social justo–...”² El subrayado es propio. Esta es una de las primeras y más claras definiciones de Constitución Económica.

¹ Fernández Segado, Francisco. El Sistema Constitucional Español. Editorial Dyckinson, SL, Madrid, 1992. Citado por Dr. Ernesto Blume Fortini, en *La Constitución Económica Peruana y el Derecho de la Competencia*. Revista Themis No. 36. 1997. Pontificia Universidad Católica del Perú.

² Ibidem.

El constitucionalista Ernesto Blume Fortini, clarifica aún más este concepto, y considera que es:

*“...el sistema económico consagrado en la Constitución de un determinado Estado, que comprende la regulación de la propiedad, de la economía pública y privada, de la actuación de los agentes económicos, de las reglas del mercado, de la empresa, y en general, del fenómeno económico, cuya incorporación en la normativa constitucional, sumada a la parte dogmática y a la parte orgánica, conforma las tres partes fundamentales de una Constitución moderna...”*³ El subrayado es propio.

La competencia es vital en cualquier Constitución Económica, ya que es ella la que rige en la mayoría de transacciones y operaciones de la cotidianidad y en todo nivel, en este sentido:

*“La Constitución Económica se está convirtiendo en la condición esencial de la operatividad y eficiencia de la Constitución en sí. Dentro de este marco, el Derecho de Competencia se yergue como el núcleo del sistema económico constitucionalizado, al punto que la institucionalización de la competencia económica configura la estructura de organización y ordenación del sistema económico”*⁴ El subrayado es propio.

Como vemos, la competencia es el núcleo del sistema económico constitucionalizado, y ello se demuestra en la Constitución del Ecuador con varios artículos que comprueban la importancia que el legislador dio al concepto de Constitución Económica, y dentro de este concepto, a los mecanismos sancionadores de la competencia desleal, así tenemos:

“Art. 335.- El Estado regulará, controlará e intervendrá, cuando sea necesario, en los intercambios y transacciones económicas; y sancionará la explotación, usura, acaparamiento, simulación, intermediación especulativa de los bienes y servicios, así como toda forma de perjuicio a los derechos económicos y a los bienes públicos y colectivos.

El Estado definirá una política de precios orientada a proteger la producción nacional, establecerá los mecanismos de sanción para evitar cualquier práctica de monopolio y oligopolio privados, o de abuso de posición de dominio en el mercado y otras prácticas de competencia desleal.” El subrayado es propio.

El segundo párrafo del Art. 335 claramente expresa sobre el establecimiento de sanciones para los actos o conductas desleales de competencia. La Constitución actual y la de 1967 son la únicas en la historia constitucional ecuatoriana que hablan de esta materia.

³ Ernesto Blume Fortini. La Constitución Económica Peruana y el Derecho de la Competencia. Revista Themis No. 36. 1997. Pontificia Universidad Católica del Perú.

⁴ Font Galán Ignacio. Constitución Económica y Derecho de la Competencia. Editorial Tecnos SA. Madrid. 1987.

El derecho de la competencia trata de la libre competencia, de la competencia leal, a más del derecho del consumidor. El sistema regulador de la libre competencia garantiza la libertad en el ingreso al mercado y la participación como agente económico a través de un conjunto de normas la existencia de una competencia eficiente y efectiva en el mercado. Para el efecto sanciona a aquellos operadores económicos que llevan a cabo en el mercado prácticas restrictivas de esa competencia que se trata de promover. En cambio, el sistema regulador de la competencia desleal tiene por misión la de velar para que los competidores actúen en el mercado ajustándose a los principios de la buena fe. Para esto dota a quienes sufren los actos de desleales de un conjunto de acciones que les permite impedir su realización, y facilita que perciban las indemnizaciones derivadas de los daños sufridos como consecuencia de la actuación desleal de otro operador económico en el tráfico que no se ajusta a las normas de corrección en la realización de actividades competitivas en el mercado, postulado que como vemos, está constitucionalizado en el presente norma.

Repárese que el poder de mercado no necesariamente se aplica a las conductas establecidas en el Derecho sancionador de la Competencia Desleal. Dicho de otro modo, un operador económico puede ser investigado y sancionado por conductas desleales incluso sin tener poder de mercado. De ahí que es correcto lo señalado por el Art. 335 de la Constitución en el sentido de que el Estado establecerá los mecanismos de sanción para evitar cualquier práctica de monopolio y oligopolio privados, o de abuso de posición de dominio en el mercado y *otras prácticas de competencia desleal*.

Igualmente, el Art. 322 de la Constitución, señala:

“Art. 322.- Se reconoce la propiedad intelectual de acuerdo con las condiciones que señale la ley. Se prohíbe toda forma de apropiación de conocimientos colectivos, en el ámbito de las ciencias, tecnologías y saberes ancestrales. Se prohíbe también la apropiación sobre los recursos genéticos que contienen la diversidad biológica y la agro-biodiversidad.” El subrayado es propio.

Este Art. reconoce la propiedad intelectual de acuerdo “...con las condiciones que señale la ley”. Repárese que no se refiere exclusivamente a la Ley de Propiedad Intelectual, consecuentemente debe entenderse que se refiere a los Cuerpos Legales en general.

La razón lógica por la cual la Constitución no se refiere a la Ley de Propiedad Intelectual exclusivamente, se debe a que este no es el único Cuerpo Legal que tiene normas de Propiedad Intelectual, ya que tenemos también a la Ley Orgánica de Control de Poder del Mercado, que prohíbe expresamente las prácticas monopólicas y oligopólicas y desleales, incluyendo estas a las prácticas ilegales efectuadas a través de la Propiedad Intelectual.

Es más, el Art. 427 de la Constitución señala que “Las normas constitucionales se interpretarán por el tenor literal *que más se ajuste a la Constitución en su*

integralidad.” En el presente caso, existen las dos normas constitucionales anteriores que respaldan a la Ley Orgánica de Control de Poder del Mercado y al condicionamiento de la propiedad intelectual. Incluso el Art. 304, numeral 6, señala como política de Estado, el evitar las prácticas monopólicas y oligopólicas, particularmente en el sector privado, y otras que afecten el funcionamiento de los mercados, entendiéndose pues, a las prácticas desleales.

No es una política de Estado la defensa *sin condicionamientos*, de la Propiedad Intelectual, de ahí que el tenor que más se ajusta a la Constitución en su integralidad, junto con los elementos de la Constitución Económica, es aquel prohíbe las prácticas desleales en el sector privado, señaladas en la Ley Orgánica de Control de Poder del Mercado, y no la protección incondicional de la propiedad intelectual utilizada en conductas desleales en perjuicio de los operadores económicos y de los consumidores.

1.2.- Normas de la Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder del Mercado.

1.2.1.- Las Disposiciones Reformatorias y Derogatorias en la Ley Orgánica de Control del Poder del Mercado.

La Disposición Reformatoria y Derogatoria –*Cuarta*- de la LORCPM, señala:

“Cuarta.- Sustitúyase el artículo 155 de la Ley de Propiedad Intelectual por el siguiente: “A petición de parte, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial podrá otorgar licencias obligatorias cuando se presenten prácticas que hayan sido declaradas mediante resolución de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado, como contrarias a la libre competencia, en particular cuando constituyan un abuso de poder de mercado por parte del titular de la patente.”

Como vemos, es absolutamente legal que la Superintendencia de Control de Poder del Mercado solicite al Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (Dirección Nacional de Propiedad Industrial), el otorgamiento de licencias obligatorias.

Para lo anterior, es necesario que las prácticas hayan sido declaradas mediante resolución de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado, como contrarias a la libre competencia. Es menester detenernos en este momento y señalar que al referirse al exacto tenor de “Resolución” la Ley no se refiere exclusivamente a la Resolución Final de un caso eventualmente a ser investigado por la Autoridad de Competencia, ello no está señalado por la Ley, consecuentemente, *puede ser una Resolución de Medidas Preventivas la que declare que las prácticas son contrarias a la libre competencia.*

Finalmente, la norma señala que la Resolución que declara a determinadas prácticas como contrarias a la libre competencia, se harán “...en particular cuando constituyan un abuso de poder de mercado por parte del titular de la patente.” El subrayado es propio. Al tipificarse las palabras “*en particular*”, la Ley no excluye a

otros casos, por lo que de lo anterior, tenemos que esta norma tiene dos alcances muy importantes:

a.- La norma no excluye a casos en los que no exista poder de mercado, por tanto, también se puede solicitar licencias obligatorias en casos de competencia desleal, es decir, en casos en los que no necesariamente existe poder de mercado.

b.- La norma no excluye a otro tipo de licencias obligatorias, consecuentemente, las licencias obligatorias también pueden ser solicitadas en el ámbito de los registros de las marcas, colores, relieves, y otros.

1.2.2.- La Disposición Reformatoria y Derogatoria -Décimo Segunda- señala:

“Deróguense los artículos 183 al 193 y 284 al 287 de la Ley de Propiedad Intelectual, codificación 2006-13, publicada en el suplemento del Registro Oficial 426 de 28 de diciembre de 2006.”

Los 15 Artículos derogados⁵ son justamente aquellos que se refieren y pueden relacionar con la Violación de Secretos Empresariales; Engaño, Confusión,

⁵ Art. 183. Se protege la información no divulgada relacionada con los secretos comerciales, industriales o cualquier otro tipo de información confidencial contra su adquisición, utilización o divulgación no autorizada del titular, en la medida que: a) La información sea secreta en el entendido de que como conjunto o en la configuración y composición precisas de sus elementos no sea conocida en general ni fácilmente accesible a las personas integrantes de los círculos que normalmente manejan el tipo de información de que se trate; b) La información tenga un valor comercial, efectivo o potencial, por ser secreta; y, c) En las circunstancias dadas, la persona que legalmente la tenga bajo control haya adoptado medidas razonables para mantenerla secreta. La información no divulgada puede referirse, en especial, a la naturaleza, características o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción; o, a los medios o formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios. También son susceptibles de protección como información no divulgada el conocimiento tecnológico integrado por procedimientos de fabricación y producción en general; y, el conocimiento relativo al empleo y aplicación de técnicas industriales resultantes del conocimiento, experiencia o habilidad intelectual, que guarde una persona con carácter confidencial y que le permita mantener u obtener una ventaja competitiva o económica frente a terceros. Se considera titular para los efectos de este Capítulo, a la persona natural o jurídica que tenga el control legítimo de la información no divulgada.

Art. 184. El titular podrá ejercer las acciones que se establecen en esta Ley para impedir que la información no divulgada sea hecha pública, adquirida o utilizada por terceros; para hacer cesar los actos que conduzcan en forma actual o inminente a tal divulgación, adquisición o uso; y, para obtener las indemnizaciones que correspondan por dicha divulgación, adquisición o utilización no autorizada.

Art. 185. Sin perjuicio de otros medios contrarios a los usos o prácticas honestos, la divulgación, adquisición o uso de información no divulgada en forma contraria a esta Ley podrá resultar, en particular, de:

a) El espionaje industrial o comercial; b) El incumplimiento de una obligación contractual o legal; c) El abuso de confianza; d) La inducción a cometer cualquiera de los actos mencionados en los literales a), b) y c); y, e) La adquisición de información no divulgada por un tercero que supiera, o que no supiera por negligencia, que la adquisición implicaba uno de los actos mencionados en los literales a), b), c) y d).

Art. 186. Serán responsables por la divulgación, adquisición o utilización no autorizada de información no divulgada en forma contraria a los usos y prácticas honestos y legales, no solamente quienes directamente la realicen, sino también quien obtenga beneficios de tales actos o prácticas.

Art. 187. La protección de la información no divulgada prevista en el artículo 173 perdurará mientras existan las condiciones allí establecidas.

Art. 188. No se considera que entra al dominio público o que es divulgada por disposición legal, aquella información que sea proporcionada a cualquier autoridad por una persona que la posea, cuando la proporcione a efecto de obtener licencias, permisos, autorizaciones, registros o cualesquiera otros actos de autoridad. La

autoridad respectiva estará obligada a preservar el secreto de tal información y adoptar las medidas para garantizar su protección contra todo uso desleal.

Art. 189. Quien guarde una información no divulgada podrá transmitirla o autorizar su uso a un tercero. El usuario autorizado tendrá la obligación de no divulgarla por ningún medio, salvo pacto en contrario con quien le transmitió o autorizó el uso de dicho secreto.

Art. 190. Toda persona que con motivo de su trabajo, empleo, cargo, puesto, desempeño de su profesión o relación de negocios, tenga acceso a una información no divulgada, deberá abstenerse de usarla y de divulgarla, sin causa justificada, calificada por el juez competente y sin consentimiento del titular, aún cuando su relación laboral, desempeño de su profesión o relación de negocios haya cesado.

Art. 191. Si como condición para aprobar la comercialización de productos farmacéuticos o de productos químico-agrícolas que utilizan nuevas entidades químicas productoras de químicos, se exige la presentación de datos de pruebas u otra información no divulgada cuya elaboración suponga un esfuerzo considerable, las autoridades protegerán esos datos contra todo uso desleal, excepto cuando sea necesario para proteger al público y se adopten las medidas necesarias para garantizar la protección de los datos contra todo uso desleal. El solicitante de la aprobación de comercialización podrá indicar cuales son los datos o información que las autoridades no pueden divulgar. Ninguna persona distinta a la que haya presentado los datos a que se refiere el inciso anterior podrá, sin autorización de ésta última, contar con tales datos en apoyo a una solicitud para aprobación de un producto, mientras la información reúna las características previstas en éste Capítulo.

Art. 192. Para los fines indicados en el artículo anterior, las autoridades públicas competentes se abstendrán de requerir información no divulgada si el producto o compuesto goza de un registro o certificación previa para su comercialización en otro país.

Art. 193. La información no divulgada podrá ser objeto de depósito ante un notario público en un sobre sellado y lacrado, quien notificará al IEPI sobre su recepción. Dicho depósito, sin embargo, no constituirá prueba contra el titular de la información no divulgada si ésta le fue sustraída, en cualquier forma, por quien realizó el depósito o dicha información le fue proporcionada por el titular bajo cualquier relación contractual.

Art. 284. Se considera competencia desleal a todo hecho, acto o práctica contrario a los usos o costumbres honestos en el desarrollo de actividades económicas. La expresión actividades económicas, se entenderá en sentido amplio, que abarque incluso actividades de profesionales tales como abogados, médicos, ingenieros y otros campos en el ejercicio de cualquier profesión, arte u oficio. Para la definición de usos honestos se estará a los criterios del comercio nacional; no obstante cuando se trate de actos o prácticas realizados en el contexto de operaciones internacionales, o que tengan puntos de conexión con más de un país, se atenderá a los criterios que sobre usos honestos prevalezcan en el comercio internacional.

Art. 285. Se consideran actos de competencia desleal, entre otros, aquellos capaces de crear confusión, independiente del medio utilizado, respecto del establecimiento, de los productos, los servicios o la actividad comercial o industrial de un competidor; las aseveraciones falsas en el ejercicio del comercio capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o los servicios, o la actividad comercial o industrial de un competidor, así como cualquier otro acto susceptible de dañar o diluir el activo intangible o la reputación de la empresa; las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo en el ejercicio del comercio pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la calidad de los productos o la prestación de los servicios; o la divulgación, adquisición o uso de información secreta sin el consentimiento de quien las controle. Estos actos pueden referirse, entre otros, a marcas, sean o no registradas; nombres comerciales; identificadores comerciales; apariencias de productos o establecimientos; presentaciones de productos o servicios; celebridades o personajes ficticios notoriamente conocidos; procesos de fabricación de productos; conveniencias de productos o servicios para fines específicos; calidades, cantidades u otras características de productos o servicios; origen geográfico de productos o servicios; condiciones en que se ofrezcan o se suministren productos o servicios; publicidad que imite, irrespete o denigre al competidor o sus productos o servicios y la publicidad comparativa no comprobable; y, boicot. Se entenderá por dilución del activo intangible el desvanecimiento del carácter distintivo o del valor publicitario de una marca, de un nombre u otro identificador comercial, de la apariencia de un producto o de la presentación de productos o servicios, o de una celebridad o un personaje ficticio notoriamente conocido.

Art. 286. Se considera también acto de competencia desleal, independientemente de las acciones que procedan por violación de información no divulgada, todo acto o práctica que tenga lugar en el ejercicio de actividades económicas que consista o tenga por resultado: a) El uso comercial desleal de datos de pruebas no divulgadas u otros datos secretos cuya elaboración suponga un esfuerzo considerable y que hayan sido presentados a la autoridad competente a los efectos de obtener la aprobación de la comercialización de productos farmacéuticos o de productos químicos, agrícolas o industriales; b) La divulgación de dichos datos, excepto cuando sea necesario para proteger al público y se adopten medidas para garantizar la protección de los datos contra todo uso comercial desleal; y, c) La extracción no autorizada de datos cuya elaboración suponga un esfuerzo considerable para su uso comercial en forma desleal.

Art. 287. Sin perjuicio de otras acciones legales que sean aplicables, toda persona natural o jurídica perjudicada podrá ejercer las acciones previstas en esta Ley, inclusive las medidas preventivas o cautelares. Las medidas

Imitación y Expoltación de la Reputación Ajena., es decir, aquellos que se relacionan y están mejor redactados en los numerales 1, 2, 3, 6 y 7 del Art. 27 de la LORCPM⁶.

a que se refiere el inciso anterior podrán ser solicitadas también por asociaciones gremiales o de profesionales que tengan legítimo interés en proteger a sus miembros contra los actos de competencia desleal.

⁶ **Art. 27.- Prácticas Desleales.-** Entre otras, se consideran prácticas desleales, las siguientes:

1.- Actos de confusión.- Se considera desleal toda conducta que tenga por objeto o como efecto, real o potencial, crear confusión con la actividad, las prestaciones, los productos o el establecimiento ajenos. En particular, se reputa desleal el empleo o imitación de signos distintivos ajenos, así como el empleo de etiquetas, envases, recipientes u otros medios de identificación que en el mercado se asocien a un tercero.

2.- Actos de engaño.- Se considera desleal toda conducta que tenga por objeto o como efecto, real o potencial, inducir a error al público, inclusive por omisión, sobre la naturaleza, modo de fabricación o distribución, características, aptitud para el uso, calidad y cantidad, precio, condiciones de venta, procedencia geográfica y en general, las ventajas, los atributos, beneficios o condiciones que corresponden a los productos, servicios, establecimientos o transacciones que el operador económico que desarrolla tales actos pone a disposición en el mercado; o, inducir a error sobre los atributos que posee dicho operador, incluido todo aquello que representa su actividad empresarial. Configura acto de engaño la difusión en la publicidad de afirmaciones sobre productos o servicios que no fuesen veraces y exactos. La carga de acreditar la veracidad y exactitud de las afirmaciones en la publicidad corresponde a quien las haya comunicado en su calidad de anunciante. En particular, para la difusión de cualquier mensaje referido a características comprobables de un producto o servicio anunciado, el anunciante debe contar con las pruebas que sustenten la veracidad de dicho mensaje.

3.- Actos de Imitación.- Particularmente, se considerarán prácticas desleales: a) La imitación que infrinja o lesione un derecho de propiedad intelectual reconocido por la ley. b) La imitación de prestaciones o iniciativas empresariales de un tercero cuando resulte idónea para generar confusión por parte de los consumidores respecto a la procedencia empresarial de la prestación o comporte un aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno. Las iniciativas empresariales imitadas podrán consistir, entre otras, en el esquema general, el texto, el eslogan, la presentación visual, la música o efectos sonoros de un anuncio de un tercero. c) La imitación sistemática de las prestaciones o iniciativas empresariales de un tercero cuando dicha estrategia se halle directamente encaminada a impedir u obstaculizar su afirmación en el mercado y exceda de lo que, según sus características, pueda reputarse como una respuesta natural a aquél.

6.- Explotación de la reputación ajena.- Se considera desleal el aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado.

7.- Violación de secretos empresariales.- Se considerará como secreto empresarial cualquier información no divulgada que una persona natural o jurídica legítimamente posea, que pueda usarse en alguna actividad productiva, industrial o comercial, y que sea susceptible de transmitirse a un tercero, en la medida que: a) La información sea secreta en el entendido de que como conjunto o en la configuración y composición precisas de sus elementos no sea conocida en general ni fácilmente accesible a las personas integrantes de los círculos que normalmente manejan el tipo de información de que se trate; b) La información tenga un valor comercial, efectivo o potencial, por ser secreta; y, c) En las circunstancias dadas, la persona que legalmente la tenga bajo control haya adoptado medidas razonables para mantenerla secreta. Se considera desleal, en particular: a) La divulgación o explotación, sin autorización de su titular, de secretos a los que se haya tenido acceso legítimamente, pero con deber de reserva, o ilegítimamente, como resultado de alguna de las conductas previstas en el literal siguiente o en el numeral 8 de este artículo. b) La adquisición de información no divulgada, cuando resultara, en particular, de: 1) el espionaje industrial o comercial; 2) el incumplimiento de una obligación contractual o legal; 3) el abuso de confianza; 4) la inducción a cometer cualquiera de los actos mencionados en los numerales 1), 2) y 3); y, 5) la adquisición por un tercero que supiera o debía saber que la adquisición implicaba uno de los actos mencionados en los numerales 1), 2), 3) y 4). A efectos de conocer y resolver sobre la violación de secretos empresariales, se estará a las siguientes reglas: a) Quien guarde una información no divulgada podrá transmitirla o autorizar su uso a un tercero. El usuario autorizado tendrá la obligación de no divulgarla por ningún medio, salvo pacto en contrario con quien le transmitió o autorizó el uso de dicho secreto. b) Toda persona que con motivo de su trabajo, empleo, cargo, puesto, desempeño de su profesión o relación de negocios, tenga acceso a una información no divulgada, deberá abstenerse de usarla y de divulgarla, sin causa justificada, calificada por la autoridad competente, y sin consentimiento del titular, aún cuando su relación laboral, desempeño de su profesión o relación de negocios haya cesado. c) Si como condición para aprobar la comercialización de productos farmacéuticos o de productos químico-agrícolas que utilizan nuevas entidades químicas productoras de químicos, se exige la presentación de datos de pruebas u otra información no divulgada cuya elaboración suponga un esfuerzo considerable, las autoridades protegerán esos datos u otra información contra su uso comercial desleal. Además, protegerán esos datos u otra información contra su divulgación, excepto cuando sea necesario para proteger al público o que se adopten medidas para garantizar la protección de los datos contra su uso comercial desleal. d) La actividad relativa a la aprobación de comercialización de

1.2.3.- La Disposición Reformatoria y Derogatoria -Décimo Cuarta - señala:

“Décimo Cuarta.- Elimínese en el literal c) del artículo 346 de la Ley de Propiedad Intelectual la frase -(...) y la libre competencia-”.

El citado Art. 346 en su literal c), expresa:

“Créase el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), como persona jurídica de derecho público, con patrimonio propio, autonomía administrativa, económica, financiera y operativa, con sede en la ciudad de Quito, que tendrá a su cargo, a nombre del Estado, los siguientes fines: (..) c) Prevenir los actos y hechos que puedan atentar contra la propiedad intelectual y la libre competencia, así como velar por el cumplimiento y respeto de los principios establecidos en esta Ley.” El subrayado es propio.

La eliminación de esta frase es obvia, ya que prevenir los actos anticompetitivos y desleales es función de la Superintendencia de Control de Poder del Mercado, y ya no del IEPI.

2.- Objetivo del Estudio.-

El presente Estudio pretende dar a conocer los efectos y elementos que tiene en la Propiedad Intelectual, en el Mercado, y en los Consumidores, la aplicación de la Ley Orgánica de Control de Poder del Mercado en lo que tiene que ver con la Competencia Desleal.

3.- Introducción al Tema.-

El Art. 25 de la LORCPM⁷ pretende eliminar los actos de competencia desleal con el propósito de facilitar el funcionamiento correcto de los mercados, lo que tiene

productos de cualquier naturaleza por una autoridad pública competente en ejecución de su mandato legal no implica un uso comercial desleal ni una divulgación de los datos u otra información que se le hubiesen presentado para ese efecto. e) La información no divulgada podrá ser objeto de depósito ante un notario público en un sobre sellado y lacrado, quien notificará a la autoridad nacional competente en Propiedad Intelectual sobre su recepción. Dicho depósito no constituirá prueba contra el titular de la información no divulgada si ésta le fue sustraída, en cualquier forma, por quien realizó el depósito o dicha información le fue proporcionada por el titular bajo cualquier relación contractual. La persecución del infractor, incurso en las violaciones de secretos empresariales señalados en los literales anteriores, se efectuará independientemente de la realización por éste de actividades comerciales o de su participación en el tráfico económico.

⁷ Art. 25. Definición. Se considera desleal a todo hecho, acto o práctica contrarios a los usos o costumbres honestos en el desarrollo de actividades económicas, incluyendo aquellas conductas realizadas en o a través de la actividad publicitaria. La expresión actividades económicas se entenderá en sentido amplio, que abarque actividades de comercio, profesionales, de servicio y otras. Para la definición de usos honestos se estará a los criterios del comercio nacional; no obstante, cuando se trate de actos o prácticas realizados en el contexto de operaciones internacionales, o que tengan puntos de conexión con más de un país, se atenderá a los criterios que sobre usos honestos prevalezcan en el comercio internacional. La determinación de la existencia de una práctica desleal no requiere acreditar conciencia o voluntad sobre su realización sino que se asume como

como efecto a la eficiencia que siempre termina beneficiando a todos el mercado, tanto consumidores como operadores económicos.

La LORCPM reconoce la necesidad de intervención del poder público frente a los excesos que podrían darse en el ejercicio de la iniciativa privada, los cuales pueden perjudicar gravemente tanto a consumidores como a los intereses de los participantes en el mercado. En este sentido, Flint explica en apoyo de la intervención estatal en materia de competencia al manifestar que el derecho de competencia asume que la competencia debe ser defendida y que como bien jurídico no puede dejarse al libre albedrío de los agentes económicos; igualmente, que el mercado carece de los mecanismos de auto-regulación que impidan distorsiones por conductas anticompetitivas y desleales, y que en esos casos el Estado debe intervenir con reglas claras y transparentes⁸. Estas reglas claras y transparentes son justamente las que conforman la legislación de competencia, donde se incluye a al derecho sancionador de la competencia desleal.

Como se ha manifestado, el referido perjuicio (potencial o real) puede darse sobre el interés de los consumidores que verían afectados su derecho a la información y sus legítimos intereses económicos, o sobre el interés de los empresarios cuyas actividades se realizan concurrencialmente en el mercado.

La regulación de competencia desleal suele incluir entre sus normas, a varias que tratan sobre la publicidad, cuya emisión puede estar relacionada con la violación de normas de propiedad intelectual, y de las conductas desleales publicitarias constantes en el Art. 27 de la LORCPM.

La aproximación a la problemática de la competencia desleal publicitaria y no publicitaria proviene directamente de la legislación española, la cual desde 1964⁹ presenta la particularidad de contar con una ley específicamente referida a la publicidad. En derecho comparado, por ejemplo, podemos ver que el 11 de noviembre de 1988 en España fue sustituido el Estatuto de Publicidad por la Ley General de Publicidad, que vino a ser una codificación que pretendía agotar el tratamiento jurídico de la publicidad. Algo análogo sucedió en el Perú con el Decreto Legislativo 691. Se ha criticado que se pretenda agotar el tratamiento jurídico de la publicidad, ya que *“(…) la publicidad, por su polivalencia y por su instrumentalidad, no puede ni debe ser materia de una ley que pretenda agotar su tratamiento jurídico. La publicidad constituye un dato o elemento fáctico o de hecho de ciertos supuestos*

cuasidelito de conformidad con el Código Civil. Tampoco será necesario acreditar que dicho acto genere un daño efectivo en perjuicio de otro concurrente, los consumidores o el orden público económico, bastando constatar que la generación de dicho daño sea potencial, de acuerdo a lo establecido en esta Ley. Las sanciones impuestas a los infractores de la presente ley no obstan el derecho de los particulares de demandar la indemnización de daños y perjuicios que corresponda de conformidad con las normas del derecho común, así como la imposición de sanciones de índole penal, en caso de constituir delitos. Se aplicará las sanciones previstas en esta ley, siempre que la práctica no esté tipificada como infracción administrativa con una sanción mayor en otra norma legal, sin perjuicio de otras medidas que se puedan tomar para prevenir o impedir que las prácticas afecten a la competencia. La protesta social legítima, en el ámbito exclusivo de esta Ley, no será, en ningún caso considerada como boicot.

⁸ Cfr. Tratado de Defensa de la Competencia. Pinkas Flint, Lima, Perú. 2003. p. 23.

⁹ Se trata del Estatuto de la Publicidad español de 11-VI-1964.

del tráfico económico. La valoración jurídica que merezca ese dato dependerá de su concreta incidencia en la institución del tráfico económico correspondiente. (...) En suma: el orden sistemático que el Derecho reclama impone que la publicidad se valore jurídicamente en cada una de las sedes normativas que regulan la materia respecto de la que la publicidad es un mero dato”¹⁰. Bien podríamos sacar consecuencias de lo dicho para el caso ecuatoriano que la publicidad puede afectar, y de hecho lo hace, a varios Cuerpos Normativos, en particular en lo que se refiere al presente Estudio: a la Ley Orgánica de Control y Regulación del Poder del Mercado y a la Ley de Propiedad Intelectual, consecuentemente, esta afectación puede ser investigada y sancionada por la Autoridad de Control de Mercado.

La LORCPM reconoce al concepto de lealtad como el criterio que establece el límite entre lo que resulta tolerable por el sistema legal como una práctica propia de la concurrencia en el mercado y aquella otra conducta que constituye una infracción que merece ser sancionada. La leal competencia en el mercado es entendida como aquella competencia guiada por los usos y costumbres comerciales honestos y por el respeto a las normas de corrección que deben regir en las actividades económicas, de modo que las actividades económicas se desenvuelvan normalmente. El bien jurídico tutelado por estas normas es la concurrencia o competencia justa, leal, ajustada al ordenamiento jurídico, sin excesos inaceptables.

En ese contexto, la propiedad intelectual debe ser evaluada como un instrumento de competencia –en ocasiones el más importante– que busca ganar la preferencia de los consumidores, quizá en desmedro de otro competidor. Las afectaciones a la regla de la buena fe ocurridas en el marco de la actividad concurrencial con propiedad intelectual ya sea publicitaria como no publicitaria, devendrán necesariamente en actos de competencia desleal.

Cabe aclarar que a las conductas que constituyen competencia prohibida claramente no les resulta aplicable el concepto de lealtad, puesto que la ilicitud de dichas conductas se encuentra en un momento anterior al ejercicio de la concurrencia en el mercado. En la competencia prohibida la sola concurrencia se encuentra negada y es ilícita, sin tener relevancia saber si el acto se había realizado de buena fe o no. La competencia prohibida proscribe el sólo hecho de concurrir al mercado; es imposible que cese la ilicitud porque tal actividad se encuentra vedada por la ley. Algunos ejemplos de sectores vedados a la actividad privada son la producción de bienes patentados por quien no es su titular, la producción y comercialización de armas de guerra, la producción y venta de alucinógenos, la trata de seres humanos y la comercialización de órganos humanos. Los ejemplos muestran que los casos de competencia prohibida son escasos y excepcionales; su excepcionalidad deriva de que son un límite al contenido esencial del derecho fundamental a la iniciativa privada, que goza del favor del derecho.

El derecho fundamental a la iniciativa privada, reconocida por el numeral 6 del Art. 277 de la Constitución consiste en el derecho que tiene toda persona a dedicarse a

¹⁰ José María de la Cuesta Ruete, *Curso de Derecho de la Publicidad*, Pamplona: EUNSA, 2002, p.61.

la actividad económica de su preferencia dentro del marco legal vigente. Esto significa que la concurrencia en el mercado para la realización de actividades económicas se encuentra inicialmente permitida, sujeta únicamente a ciertos requisitos legales, los cuales, de ninguna manera pueden suponer la privación de contenido del derecho a la iniciativa privada.

En la medida que la finalidad de las normas sancionadoras de la competencia desleal es la eliminación de los actos de competencia desleal como medio para lograr el funcionamiento eficiente de los mercados y el bienestar general, a través del normal desenvolvimiento de las actividades económicas, su aplicación se extiende a todos aquellos sujetos, sea cual fuere su condición, que realicen actividad económica, sea que tengan un fin lucrativo o no.

Nuestro esquema recoge el modelo social de represión de la competencia desleal cuando señala que la aplicación de las disposiciones de la Ley no podrá supeditarse a la existencia de una relación de competencia entre el sujeto activo y el sujeto pasivo del acto de competencia desleal¹¹. Ambos tienen su sustento en el Art. 335 de la Constitución que dispone que “el Estado regulará, controlará e intervendrá, cuando sea necesario, en los intercambios y transacciones económicas; y sancionará (...) toda forma de perjuicio a los derechos económicos y a los bienes públicos y colectivos”, “o de abuso de posición de dominio en el mercado y *otras prácticas de competencia desleal*”.

Adicionalmente, la LORCPM tipifica ejemplificativamente como prohibidos y sancionables varios actos de competencia desleal. Se sancionan cualquiera sea la forma que adopten, inclusive la de propiedad intelectual, y cualquiera sea la actividad económica en la que se manifiesten; basta que dichos actos sean comportamientos que objetivamente contravengan los honestos usos y costumbres comerciales.

La norma es ejemplificativa. Existe una Cláusula General Prohibitiva. Al inicio señala que “entre otras” (es decir existen o pueden existir en el futuro otras que actualmente no están tipificadas) se consideran prácticas desleales, las siguientes... y a continuación establece una lista enunciativa de ejemplos de actos más comunes, aclarando que no se trata de una tipificación adicional o alternativa. Por tanto, la Autoridad de Mercado puede investigar y sancionar todo tipo de conductas que contravengan objetivamente la regla de la buena fe.¹²

Cabe recordar que el principio de tipicidad tiene características especiales cuando se aplica al derecho administrativo, puesto que “la descripción rigurosa y perfecta de la infracción es, salvo excepciones, prácticamente imposible. El detallismo del tipo tiene su límite. Las exigencias maximalistas sólo conducen, por tanto, a la parálisis normativa o a las nulidades de buena parte de las disposiciones

¹¹ Cfr. LORCPM Art.2.

¹² Cfr. Proyecto de nueva Ley de Competencia del Perú. 2006.

sancionadoras existentes o por dictar”¹³. En materia administrativa no es posible establecer un catálogo de conductas infractoras, como sucede en materia penal, siendo la tipificación suficiente “cuando consta en la norma una predeterminación inteligible de la infracción, de la sanción y de la correlación entre una y otra”¹⁴. En tal sentido, en nuestro ordenamiento de competencia desleal, aplicable en el marco del procedimiento administrativo sancionador, la Cláusula General Prohibitiva es la que define a todos los efectos las conductas prohibidas. Esta cláusula tipifica *in genere* todos los actos en este modalidad (numeral), prohibiendo todo lo deshonesto, lo que contraría la ética que normalmente debe regir las actividades económicas en el mercado en lo que corresponde a este numeral.

4.- Competencias de la Autoridad de Control de Mercado y de la Autoridad de Propiedad Intelectual.

Como señalamos, el Art. 26 de la LORCPM prohíbe y sanciona los hechos, actos o prácticas desleales, cualquiera sea la forma que adopten (incluye pues, a aquellos relacionados con la propiedad intelectual) y cualquiera sea la actividad económica en que se manifiesten, cuando impidan, restrinjan, falseen o distorsionen la competencia, atenten contra la eficiencia económica, o el bienestar general o los derechos de los consumidores o usuarios.

Ahora bien, sabemos que en las conductas desleales puede intervenir la propiedad intelectual, pero como sabremos qué Autoridad (si la de Control de Poder de Mercado o la de Propiedad Intelectual) es la competente para conocer una conducta de competencia desleal relacionada con propiedad intelectual?

En primer término debemos remitirnos al párrafo segundo del Art. 26 de la LORCPM, que señala:

“Los asuntos en que se discutan cuestiones relativas a la propiedad intelectual entre pares, públicos o privados, sin que exista afectación al interés general o al bienestar de los consumidores, serán conocidos y resueltos por la autoridad nacional competente en la materia.”

Como vemos, esta norma tiene dos aristas principales.

a.- Los asuntos en que se discutan cuestiones relativas a la propiedad intelectual entre pares, públicos o privados.

Las palabras –entre pares- provienen del latín, específicamente el prefijo *inter* significa *entre* y el adjetivo *paris* significa *pares*, que a su vez significa *iguales* en

¹³ Alejandro Nieto, Derecho Administrativo Sancionador, Madrid: Tecnos, 2000, p. 293.

¹⁴ *Ibid.*

idioma español, de ahí que *entre pares* debe ser entendido como *entre iguales o semejantes totalmente*¹⁵.

De lo anterior, tenemos que:

- Los asuntos en que se discutan cuestiones relativas a la propiedad intelectual entre iguales, sin afectación al interés general o al bienestar de los consumidores deberán ser conocidos por el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual.
- Los asuntos en que se discutan cuestiones relativas a la propiedad intelectual entre iguales, con afectación al interés general o al bienestar de los consumidores deberán ser conocidos por el la Superintendencia de Control de Poder del Mercado.

En resumen, los casos en que pueda existir afectación al interés general o al bienestar de los consumidores deberán ser conocidos por el la Superintendencia de Control de Poder del Mercado.

Pero cómo y quién define si existe o potencialmente puede existir esta afectación?. Para conocer esta respuesta, debemos remitirnos al Art. 30 del Reglamento a la LORCPM, que señala:

“Art. 30.- Denuncia ante autoridad nacional competente en materia de propiedad intelectual.- Presentada una denuncia por la presunta comisión de prácticas desleales ante la autoridad nacional competente en materia de propiedad intelectual, dicha autoridad consultará a la Superintendencia de Control del Poder de Mercado si existen indicios del cometimiento de dichas prácticas, y si tales prácticas podrían producir una afectación negativa al interés general o al bienestar de los consumidores o usuarios.”

Si la denuncia es presentada ante el IEPI, este solicitará al presunto responsable que remita las explicaciones del caso en 15 días, las cuales deberán ser enviadas a la Superintendencia de Control de Poder del Mercado para que ésta, a su vez, pueda efectuar una pre-investigación en 60 días, con todas sus facultades investigativas, a fin de absolver la consulta planteada. A partir de aquí existen las siguientes opciones¹⁶:

¹⁵ Cfr. Diccionario de la Real Academia de la Lengua. 22da Edición.

¹⁶ Art. 30 del Reglamento a la LORCPM. (...) La autoridad nacional competente en materia de propiedad intelectual correrá traslado al presunto responsable con la denuncia para que presente explicaciones en el término de quince (15) días, e informará al denunciante y al denunciado sobre la consulta realizada a la Superintendencia de Control del Poder de Mercado. Las explicaciones que hubiere presentado el presunto responsable serán remitidas a la Superintendencia de Control del Poder de Mercado para su conocimiento y resolución, de ser el caso. A efectos de absolver la consulta descrita en el párrafo anterior, la Superintendencia de Control del Poder de Mercado podrá ejercer todas sus facultades de investigación y en particular recabar toda la información que estime necesaria, tanto del denunciado como de cualquier otra persona o entidad pública o privada, de conformidad con la Ley, este reglamento y el ordenamiento jurídico. La Superintendencia absolverá la consulta en el término de sesenta (60) días de haberla recibido. La absolución de la consulta tendrá efecto vinculante para la autoridad consultante. De determinar que no existen indicios del cometimiento de las

- En el caso de absolución, es decir, cuando no existan indicios de la conducta denunciada, el proceso deberá ser archivado por la entidad consultante, es decir, el IEPI.
- En el caso de que la Superintendencia determine que se discuten únicamente cuestiones relativas a la propiedad intelectual entre pares y no podrían producir una afectación negativa al interés general o al bienestar de los consumidores o usuarios, el caso se radicará en el IEPI.
- En el caso de que la Superintendencia determine que se discuten cuestiones relativas a la propiedad intelectual entre pares y sí podrían producir una afectación negativa al interés general o al bienestar de los consumidores o usuarios, el IEPI deberá remitir el expediente a la Superintendencia y la competencia se radicará en esta entidad.

Si la denuncia es presentada ante la Superintendencia de Control de Poder del Mercado, tenemos estas opciones¹⁷:

- Cuando no existan indicios de la conducta denunciada, el proceso deberá ser archivado por la Superintendencia.

prácticas denunciadas, la Superintendencia de Control del Poder de Mercado se pronunciará en ese sentido y notificará a la autoridad consultante, la que sin más trámite dispondrá el archivo de la denuncia. De determinar que se discuten únicamente cuestiones relativas a la propiedad intelectual entre pares y no podrían producir una afectación negativa al interés general o al bienestar de los consumidores o usuarios, la Superintendencia de Control del Poder de Mercado se pronunciará en ese sentido. De ser ese el caso, la competencia radicará en la autoridad competente en materia de propiedad intelectual, la que resolverá de conformidad con la ley que regule la propiedad intelectual y con el ordenamiento jurídico. De determinar que existen indicios del cometimiento de las prácticas denunciadas y que estas podrían producir una afectación negativa al interés general o al bienestar de los consumidores o usuarios, la Superintendencia de Control del Poder de Mercado avocará conocimiento, e iniciará un procedimiento de investigación de conformidad con las disposiciones constantes en el artículo 56 de la Ley y en los artículos 62 a 67 de este Reglamento, en lo que fuere aplicable. Para el efecto, Ordenará la remisión del expediente por parte de la autoridad nacional competente en materia de propiedad intelectual. Concluida la investigación, la Superintendencia de Control del Poder de Mercado continuará con el procedimiento y resolverá según lo establecido en los artículos 58 a 61 de la Ley y 68 a 72 de este Reglamento.

¹⁷ Art. 31.de la LORCPM.- Denuncia ante la Superintendencia de Control del Poder de Mercado.- Si presentada una denuncia por la presunta comisión de prácticas desleales ante la Superintendencia de Control del Poder de Mercado, dicha autoridad determina, durante la etapa preliminar o al concluir la etapa de investigación, que únicamente se discuten cuestiones relativas a la propiedad intelectual entre pares y que tales prácticas no podrían producir una afectación negativa al interés general o al bienestar de los consumidores o usuarios, remitirá el expediente a la autoridad competente en materia de propiedad intelectual, la que avocará conocimiento y resolverá de conformidad con la ley que regule la propiedad intelectual y con el ordenamiento jurídico. De determinar que no existen indicios del cometimiento de las prácticas denunciadas, la Superintendencia sin más trámite dispondrá el archivo de la denuncia. De determinar que existen indicios del cometimiento de las prácticas denunciadas y que tales prácticas podrían producir una afectación negativa al interés general o al bienestar de los consumidores o usuarios, la Superintendencia de Control del Poder de Mercado iniciará un procedimiento de investigación de conformidad con las disposiciones constantes en el artículo 56 de la Ley y en los artículos 62 a 67 de este Reglamento. Concluida la investigación, la Superintendencia de Control del Poder de Mercado continuará con el procedimiento y resolverá según lo establecido en los artículos 58 a 61 de la Ley y 68 a 72 de este Reglamento.

- En el caso de que la Superintendencia determine que se discuten únicamente cuestiones relativas a la propiedad intelectual entre pares y no podrían producir una afectación negativa al interés general o al bienestar de los consumidores o usuarios, el caso será remitido al IEPI para su trámite y resolución.
- En el caso de que la Superintendencia determine que se discuten cuestiones relativas a la propiedad intelectual entre pares y sí podrían producir una afectación negativa al interés general o al bienestar de los consumidores o usuarios, el caso se radicará en Superintendencia para su investigación y resolución.

Ya sea que la denuncia sea presentada en el IEPI o en la Superintendencia de Control de Poder de Mercado, es esta última la Autoridad que define si existen indicios de esta afectación al bienestar de los consumidores.

5.- La Confusión¹⁸.

El Artículo 27, numeral primero de la LORCPM señala:

“Art. 27. Prácticas Desleales. Entre otras, se consideran prácticas desleales, las siguientes: 1. Actos de confusión. Se considera desleal toda conducta que tenga por objeto o como efecto, real o potencial, crear confusión con la actividad, las prestaciones, los productos o el establecimiento ajenos.”

Se entiende por acto de competencia desleal de confusión a la conducta informativa que es capaz de inducir a error al público receptor de la información en puntos comercialmente relevantes.

5.1.- La Confusión en la Competencia desleal y en la Propiedad Intelectual.

Existe una fuerte conexión entre la Competencia desleal y en la Propiedad Intelectual, a manera de ejemplo, el Tribunal Supremo venezolano, ha señalado que:

“en esa interrelación presente, entre el derecho de marcas o de propiedad industrial y el derecho de la competencia, se aprecia que este último protege en amplitud y genéricamente los intereses del mercado de manera expedita ante una ineficacia de oposición en vía administrativa al registro de la marca o en sede judicial de la impugnación de la misma, con la finalidad de tutelar los intereses de la relación piramidal del derecho de la competencia –competidor, consumidor y mercado–”¹⁹.

¹⁸ Cfr. Régimen de Competencia en el Ecuador. Editores y Autores Principales Marcelo Marin Sevilla y Juan Carlos Riofrío. Cometarios de Juan Carlos Riofrío Martínez Villalba. CEP-UDLH. 2012. Buena parte de las secciones siguientes es tomada y confrontable en esta obra.

¹⁹ Tribunal Supremo de Justicia venezolano, expediente AP42-N-2002-001905.

De la Cuesta se extiende y expresa:

“la disciplina de la competencia desleal cumple una función integradora respecto de la llamada propiedad industrial. Llega en este sentido más allá que el punto al que llega la tutela jurídica de esta propiedad especial”²⁰.

Algunos autores, entre ellos Palacio Cardona, tienen una concepción propia (y muy real) sobre la relación del género con la especie. Este autor plasma dos círculos concéntricos: el círculo interior más pequeño corresponde a la propiedad industrial y contiene unos derechos fuertemente protegidos; en cambio, el círculo exterior más amplio corresponde a la competencia desleal y contiene más derechos que, sin embargo, son de protección más tenue:

“porque esa protección no se da en todo caso, sino que depende de las circunstancias en que actúe el competidor»²¹.

Si bien otros autores, entre ellos Juan Carlos Riofrío²², opinan que no es posible subsumir toda la propiedad industrial en el derecho de la competencia, pues aunque hay un punto de conexión entre ambas ciencias, también es verdad que cada ciencia obedece a postulados jurídicos y razones diferentes, pues también es cierto que el postulado de Palacio Cardona tampoco se aleja de la realidad.

Más allá de estos comentarios, la relación entre la competencia y la propiedad industrial no siempre es pacífica. A veces los factores del mercado pueden estar tentados a abusar de su derecho a ciertos signos distintivos, en perjuicio de la competencia, lo que configuraría un acto de competencia desleal. Alguna vez el caso es el contrario: un comerciante podría aprovecharse de las leyes de la competencia para diluir ciertos activos intangibles de propiedad intelectual (como las patentes). Entonces hay que dilucidar qué norma prevalece. Una parte minoritaria de la doctrina europea considera que la regulación industrial es especial e irrumpe la relación entre ambas disciplinas e impide el recurso a las normas de competencia desleal²³. No obstante, la corriente mayoritaria se inclina a considerar que ambas normas deben aplicarse de forma integradora²⁴. Aunque la respuesta general es que el derecho en la realidad no puede tener inconsistencia —o se tiene derecho o no se tiene—, y por tanto es menester aplicar las leyes de forma integradora para que no genere tales conflictos, tal integración no rara vez exigirá que la norma de propiedad industrial se aplique con preferencia a la de competencia desleal, o viceversa, por motivos de especialidad o de otra índole, tema que ya

²⁰ José María de la Cuesta, citado por Rodrigo Palacio Cardona, «Aspectos Generales del derecho de la competencia Desleal», en *Derecho de la competencia*, Colegio de Abogados de Medellín, 2003, p. 60.

²¹ Palacio Cardona, *ibid.*

²² Régimen de Competencia en el Ecuador. CPP-UDLH. 2012.

²³ Cfr. Giorgio Aghina, «*La tutela del marchio e la relazione fra contraffazione di marchio e concorrenza sleale*», en *Revista de Derecho Insutrial*, Depalma, Buenos Aires 1970.

²⁴ Guillermo R. Navarro, *Delitos de deslealtad en el comercio y la industria*, Pensamiento Jurídico, Buenos Aires 1981; Sebastián A. García Menéndez, en *Competencia desleal*, LexisNexis, Buenos Aires 2004, pp. 32-34.

quedó zanjado en el punto 4 de este Estudio. Por tanto, resulta necesario descender al caso concreto para evaluar las razones de derecho que definen lo justo real.

Dejado esto claro, sí admitimos que ambas ciencias comparten el supuesto de competencia desleal por confusión, aunque cada una desde su propia perspectiva formal. De hecho, en la generalidad de países donde se ha desarrollado este supuesto, primero se desarrolló dentro de la regulación de la propiedad intelectual, y luego, en las leyes de competencia desleal (Cfr. Convenio de París 10bis; Decisiones de la Comunidad Andina No. 486 259; y Ley de Propiedad Intelectual Arts. 238 y 285), tendencialmente estas normas prohíben sustancialmente los mismos supuestos que los que prohíben las leyes de competencia desleal.

5.2.- La confusión y otras conductas desleales.

Suelen relacionarse, e incluso tratarse conjuntamente, una serie de supuestos de competencia desleal: la confusión, el engaño, la imitación y la explotación de la reputación ajena. La razón radica en que, cumpliendo con los elementos esenciales de los supuestos de competencia desleal, todos ellos atentan contra mismo un principio general del derecho: el principio de veracidad. En este sentido, Palacio afirma que en estos casos:

“el valor protegido es la transparencia, puesto que en el riesgo de confusión se viola el derecho de los consumidores a diferenciar libremente las empresas, los productos o servicios”²⁵.

Esta razón de fondo hace, por ejemplo, que muchos casos de engaño sean también casos de imitación y de confusión. Aunque cada uno tenga matices diversos, en el fondo lo desleal sigue siendo lo mismo: que una falta de verdad crea una ventaja competitiva a un agente del mercado y una desventaja a otro. Por eso, no cabe entender los mencionados supuestos como un catálogo de deslealtades formado por tipos que nada tienen que ver uno con el otro.

Otros autores, entre ellos Otero Lastres, dilatan más su opinión:

“En mi opinión el error «legislativo» de tipificar por separado los actos de confusión y de imitación, como dos actos supuestamente distintos, no puede conducir a buscar una delimitación entre ambos actos de competencia desleal basada en un diferente objeto: los signos en la confusión y las prestaciones en la imitación”²⁶.

Lo mismo puede aplicarse al Art. 27 de la LORCPM 27. Para abundar, la Ley de Competencia Desleal de España de 1991 agrupa la confusión, el engaño y los obsequios, primas y supuestos análogos bajo el entendido de que estos supuestos

²⁵ *Ibid.*

²⁶ José Manuel Otero Lastres, «Actos relevantes de competencia desleal: confusión, imitación y venta con pérdida», en *Propiedad industrial y competencia desleal*, Comares, Madrid 2000, p. 72.

tienen en común ser deslealtades al consumidor. Para Molina tal agrupación es poco exacta. Para ella “los actos de confusión no deberían calificarse como deslealtad hacia el consumidor sino como un ataque a los competidores”²⁷. En contra, la jurisprudencia del TJ-CA ha considerado que en el registro de las marcas se evita la confundibilidad de los signos distintivos para “la protección tanto del consumidor como del productor (...), con el fin de protegerlo de las prácticas desleales”²⁸.

5.3.- Sobre la Confundibilidad, el Consumidor Medio y la Objetividad de la Confusión.

La confundibilidad es una característica informativa que hace que un producto, servicio u objeto pueda pasar a los ojos del público por otro producto, servicio u objeto, o por uno de propiedades distintas. Con lo cual, hay varios elementos a examinar: el informante, el público receptor, la información y los objetos.

En derecho de la competencia el sujeto activo del supuesto desleal (el anunciante) debe ser un agente del mercado que pueda beneficiarse de la confusión (no así en la propiedad intelectual). El sujeto pasivo, en general se considera que es el público medio, el consumidor común al que va dirigido el producto, el normal observador, el esperado receptor de la información.

Al hablar de consumidor medio, no se piensa en aquel más agudo ni en el negociante más perspicaz, tampoco en el ciudadano más crítico ni en el más culto y sabio²⁹. Tampoco se piensa en el más tonto, ingenuo o inexperto; pero sí en los débiles y en los que asumen mayores riesgos si llegaren a utilizar de forma normal el producto. En este sentido, el TJ-CA ha emitido una suerte de definición de *consumidor medio* y ha concluido que la prohibición de no registrar signos que puedan confundir “*planteada por la legislación andina va dirigida preferentemente a la defensa del consumidor medio, no al especializado, tratando de evitarle cualquier clase de confusión en el momento de elegir el producto*”³⁰.

La información transmitida en el mercado, en la publicidad o en cualquier forma debe ser tal que sea capaz de confundir: es decir, debe hacer creer que lo que se oferta es una cosa distinta a la que se realmente da. Según las normas del derecho civil y del derecho universal, para que el error en los negocios jurídicos cause la nulidad del mismo, este debe versar sobre cuestiones relevantes del bien, tales que hayan sido motivo o causa del negocio o de la cuantía del pago³¹.

²⁷ Concepción Molina Blázquez, *Protección jurídica de la lealtad en la competencia*, Montecorvo, Madrid 1993, p. 273.

²⁸ TJ-CA, proceso 07-IP-95. En el mismo sentido, cfr. procesos 10-IP-2001, 26-IP-2001, 59-IP-2002, 108-IP-2002 y 138-IP-2003, p. 273.

²⁹ En este sentido, cfr. la Rs 13576 30-IV-2002 de la SIC colombiana, que establece cuándo se configura el riesgo de confusión o asociación.

³⁰ TJ-CA, proceso 16-IP-98.

³¹ Cfr. CC 1470.

Análogamente, el engaño o error confusionista también debe versar sobre asuntos relevantes, es decir, asuntos que sean capaces de inducir al público consumidor a preferir un producto por sobre el de la competencia. No es necesaria una equivalencia absoluta entre las prestaciones falsamente ofrecidas y las prestaciones reales del producto de la competencia; basta que la información transmitida pueda restar clientela al competidor. Así, si una denominación de origen falsa o una ambigüedad en las indicaciones del producto hacen que estos se vendan más, ha de suponerse que el vendedor se llevará una cuota mayor del mercado y que restará deslealmente una parte proporcional del mercado a su competidor.

La doctrina alemana categoriza los supuestos de confusión según los objetos sobre los que recae. En concreto, ha establecido cuatro clases de riesgos de confusión:

- a) El referido a marcas o al origen de las mercancías;
- b) El riesgo de confusión en sentido estricto, que versa sobre la identidad de las empresas;
- c) El riesgo de confusión en sentido amplio (riesgo de asociación), en donde la similitud de los signos, actuación o circunstancias, hace pensar al consumidor que existe una relación comercial, económica u organizativa entre diversas empresas; y,
- d) El riesgo de confusión entre elementos visuales, sonoros e intelectuales de los signos distintivos³².

No se requiere, en cambio, que los objetos sean de la misma índole o especie. Por ejemplo, se han reputado contrario a la sana competencia los casos de cigarrillos «Ford» en Noruega, de las bicicletas «Kodak» en Inglaterra, de los perfumes «Lucky Strike» en Italia o de las neveras «Pontiac» en Francia. Molina aconseja hacer un examen analítico y uno sintético: el primero ve la forma de las prestaciones y actividades, mientras el segundo revisa la impresión general que el aspecto puede provocar en el público³³.

De manera objetiva, la LORCPM considera desleal la conducta que cree o cause confusión, con independencia de si hubo o no intención por parte del agente del mercado. En estos temas de competencia la intencionalidad a priori no se analiza, porque lo que se busca es reparar cuanto antes las incongruencias del mercado. Sin embargo, podría analizarse en el derecho penal de la competencia para atenuar, agravar o incluso eximir responsabilidades, o en el derecho de daños para la cuantificación de ciertas indemnizaciones (v. gr. por daños punitivos, multas, etc.).

Por otro lado, para que la conducta se reputé desleal no hace falta que el error en el público se haya consumado (confusión real); basta que exista un riesgo de confusión o asociación para que la conducta sea ilícita (confusión potencial).

³² Cfr. Juan José Otamendi Rodríguez-Bethencourt, *Comentarios a la Ley de Competencia desleal*, Aranzadi, Pamplona 1994, p. 173.

³³ Cfr. Molina Blázquez, *op. cit.*, p. 274.

5.4.- Clases de confusión: competencia desleal y propiedad intelectual.

La confusión puede darse empleando signos, formas o actos distintivos que sean ajenos, registrados o no, de forma idéntica o solamente parecida. En general, el riesgo de asociación (confusión en sentido amplio, según la doctrina alemana) envuelve todos los supuestos mencionados. En cambio, la imitación y la confusión en estricto senso son dos supuestos específicos. La imitación considera solamente los signos copiados idénticamente, mientras la confusión engloba aquellos signos no idénticos capaces de inducir a error.

Los tipos de confusión pueden ser englobados de la siguiente manera³⁴:

a.- Riesgo de asociación. Se ha dicho que el riesgo de asociación se asimila a la confusión en sentido amplio, y también que hunde sus raíces en el Derecho alemán donde, como vimos, la jurisprudencia ha distinguido la confusión en sentido restringido y la confusión en sentido amplio (cuando se habla de -riesgo de asociación-). Hay quienes incluso se han planteado si es preciso distinguir dentro de los actos de confusión, el riesgo de asociación, cosa que es bastante cuestionable³⁵. Dada la amplitud con la que concebimos los actos de confusión y el engaño, entendemos que el riesgo de asociación cabe perfectamente dentro de estos dos supuestos.

Sobre la Ley de Competencia Desleal española, por ejemplo, establece que:

“el riesgo de asociación por parte de los consumidores respecto de la procedencia de la prestación es suficiente para fundamentar la deslealtad de una práctica». Entendemos que se está hablando de deslealtad en términos objetivos, que no reparan en las intenciones subjetivas. Nuestra Ley no habla literalmente de riesgo de asociación, pero sí establece que de forma particular se reputa desleal «el empleo de etiquetas, envases, recipientes u otros medios de identificación que en el mercado se asocien a un tercero”³⁶

Sobre lo anterior, Otero Lastres ejemplifica la diferencia de matiz que existe entre el riesgo de confusión y el riesgo de asociación. El primero es la posibilidad de que un consumidor tome un producto pensando que es otro; el segundo sucede cuando el público sabe que no es el mismo producto, pero duda acerca de la relación que hay entre ambos³⁷.

b.- Confusión por imitación. La imitación que ocasiona error en el consumidor, debe tenérsela como un subsupuesto de engaño confusionista. En su análisis a la

³⁴ Régimen de Competencia en el Ecuador. Juan Carlos Riofrío. CEP-UDLH. 2012.

³⁵ Cfr. José Manuel Otero Lastres, *La nueva Ley sobre competencia desleal*, La Ley, 1991-4, p. 1060, y José María De La Cuesta, *Supuestos de competencia desleal por confusión, imitación y aprovechamiento de la reputación ajena*, en *La regulación...*, p. 38, para quien no resulta necesario introducir el concepto de riesgo de asociación, pues se entendería comprendido dentro del apartado primero que contempla el riesgo de confusión entre actividades.

³⁶ Idem supra.

³⁷ Otero Lastres, “Actos relevantes...”, op cit p. 73.

Ley española, Otero Lastres define tres requisitos necesarios para que exista una imitación confusionista: (i) un comportamiento por parte del sujeto agente; (ii) que resulte idóneo para crear confusión; (iii) que el objeto de tal comportamiento sea lo «propio» del sujeto agente y tomando como modelo «lo ajeno» para confundir; y, (iv) que en efecto comporte un riesgo de confusión para los consumidores³⁸.

En lo que tiene que ver con Propiedad intelectual, tenemos a la confusión con los signos registrados de la competencia. Nos referimos aquí a los signos distintivos (marcas, emblemas, etc.) que son de propiedad de la competencia por estar registrados, o sobre los cuales la competencia tiene algún título formal de derecho. El titular de estos signos goza un alto grado de protección concedida por la ley.

Reiteradamente la jurisprudencia del TJ-CA ha calificado de contrarios a la leal competencia la apropiación de un signo de tercero que cause confusión. “Permitir la inscripción de un signo confundible con otro ya registrado, obstaculizaría una competencia leal pues quien inscribe el segundo signo amparándose en una relativa semejanza con un signo anterior, en el fondo lo que puede perseguir no es otra cosa que llevar al público a error entre las dos marcas que protegen productos de la misma clase, con el objeto de obtener una ventaja económica en cuanto a la buena fama o clientela que pudo ya haber adquirido el signo primeramente registrado”³⁹.

Y en otra resolución ha confirmado que “la exclusividad del uso de la marca registrada pretende la protección del fabricante o comerciante que funge como su titular, ante actos de imitación o de copia, que no son sino formas censurables de la competencia desleal”⁴⁰.

Algunos autores consideran la publicidad parasitaria y adhesiva como un supuesto autónomo de confusión. Este tipo de publicidad induce a error al consumidor sobre el origen o clase de la prestación⁴¹. La «competencia parasitaria», por ejemplo, causa confusión porque se da empleando marcas, enseñas o emblemas ajenos para distinguir los productos del competidor.

Sobre la confusión con signos no registrados por la competencia, tenemos que son otros signos distintivos que, o bien no deben necesariamente registrarse, o simplemente no son susceptibles de registro. En estos casos la ley suele conceder una protección de menor grado.

Molina entiende que serían actos de competencia desleal por confusión “la disposición de escaparates, la presentación de los locales, o la presentación de recipientes de productos que pueda engendrar, por su naturaleza, confusión en el consumidor respecto al origen de las prestaciones o actividades”⁴².

³⁸ *Ibid.*, pp. 70-73.

³⁹ TJ-CA, proceso 2-IP-95. En idéntico sentido, cfr. procesos 7-IP-98, 14-IP-98, 53-IP-2002 y 4-IP-2003.

⁴⁰ TJ-CA, proceso 10-IP-2001.

⁴¹ Para ahondar en el tema, cfr. Carme Madrenas i Boadas, *Sobre la interpretación de las prohibiciones de publicidad engañosa y desleal*, Madrid 1990, p. 56.

⁴² Molina Blázquez, *op. cit.*, p. 274.

Cierta publicidad que no usa las marcas, enseñas o emblemas ajenos, sino otros signos del competidor, puede ser desleal. Además, alguna publicidad puede no inducir a error al público, pero puede ser desleal por otra causa, como cuando se aprovecha del esfuerzo ajeno que el competidor ha empleado en el posicionamiento de su producto o marca.

Confusión con otros signos no usados por la competencia. Consideramos que también es desleal la conducta del que utiliza sin autorización un signo de una entidad pública, o emplea indebidamente un símbolo concurrido, de emergencia o de seguridad, cuando tal conducta tiene por objeto atraer al público consumidor. Por ejemplo, quien usa una señal de desvío para aumentar la visibilidad de su local, a más de violar las leyes de tránsito, también estaría atrayendo deslealmente al consumidor, en desmedro de los derechos de la competencia.

6.- La imitación sancionada por la Autoridad de Competencia. La imitación que infrinja o lesione un derecho de Propiedad Intelectual reconocido por la Ley.

El Art. 27, numeral 3 de la LORMER señala:

“Prácticas Desleales. Entre otras, se consideran prácticas desleales, las siguientes: 3. Actos de Imitación. Particularmente, se considerarán prácticas desleales:

a) La imitación que infrinja o lesione un derecho de propiedad intelectual reconocido por la ley.

b) La imitación de prestaciones o iniciativas empresariales de un tercero cuando resulte idónea para generar confusión por parte de los consumidores respecto a la procedencia empresarial de la prestación o comporte un aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno. Las iniciativas empresariales imitadas podrán consistir, entre otras, en el esquema general, el texto, el eslogan, la presentación visual, la música o efectos sonoros de un anuncio de un tercero.

c) La imitación sistemática de las prestaciones o iniciativas empresariales de un tercero cuando dicha estrategia se halle directamente encaminada a impedir u obstaculizar su afirmación en el mercado y exceda de lo que, según sus características, pueda reputarse como una respuesta natural a aquél.”

El Derecho Constitucional Ecuatoriano contiene normas contentivas del *Principio de libertad de imitación*. En efecto, la Constitución ha reconocido ampliamente los que denomina «derechos de libertad»⁴³. Y dentro del mercado prevé que el Estado “establecerá los mecanismos de sanción para evitar cualquier práctica de monopolio y oligopolio privados, o de abuso de posición de dominio en el mercado y otras

⁴³ Cfr. Constitución 66-70, especialmente 66.15, 21 y 25.

prácticas de competencia desleal”⁴⁴. De lo cual cabría deducir el principio general del derecho privado de libertad: libertad de conductas, libertad de expresión, libertad de información. Este mismo principio está recogido expresamente en algunas leyes como la LCD española, donde se aclara que «la imitación de prestaciones e iniciativas empresariales ajenas es libre, salvo que estén amparadas por un derecho de exclusiva reconocido por la Ley» (art. 11.1)⁴⁵.

Tiempo atrás el TJ-CA ya había resuelto que “el derecho de la competencia reconoce que la libre imitación de iniciativas empresariales es una condición esencial para el adecuado funcionamiento del mercado, así como para el desarrollo de una competencia más efectiva. La imitación por lo tanto, es un signo de buena salud del mercado y se permite siempre, a menos que ésta vulnere principios de ley, como ocurre con los actos de confusión, de explotación indebida de la reputación ajena o de imitación sistemática”. De esta manera, por ejemplo, “la producción de medicamentos genéricos es el resultado de un acto de imitación que no configura competencia desleal a menos que incurra en violación de principios legales al hacerlo”⁴⁶.

Los casos en que se prohíbe imitar a otro son la excepción, y como excepción, son de interpretación restrictiva y deben encontrarse debidamente justificados. Dentro del derecho de la competencia desleal caben dos clases justificaciones: cuando la comunicación crea confusión en el público y cuando, como dice la Ley española, se violenta un derecho de un tercero que por alguna razón ostenta la exclusiva sobre una forma (de conducta, prestación, producto o información). E incluso en este último caso cabe la contraexcepción de la inevitabilidad.

La inevitabilidad del riesgo de asociación o del aprovechamiento del signo o esfuerzo ajeno, es en realidad una confirmación del principio general de libertad de imitación. Se encuentra textualmente recogido en la LCD española, art. 11 § 2, que dispone que: “la inevitabilidad de los indicados riesgos de asociación o de aprovechamiento de la reputación ajena excluye la deslealtad de la práctica”.

Es decir, aun cuando en un caso se imite total o parcialmente a otro, no se considera desleal tal acto cuando sea inevitable la concurrencia de la imitación total o parcial.

“Por esta razón, al sujeto imitado no le basta con probar que ha habido imitación y que concurren alguna o algunas de las mencionadas circunstancias, sino que tiene que acreditar, además, que el imitador podía haber evitado la presencia de las mismas. A tal efecto, se suele considerar acreditada la –evitabilidad- de la conducta del imitador, cuando existen otros competidores que presentan sus productos con un envase o una forma de presentación diferentes; o bien, cuando se demuestra que el propio imitador presenta sus productos en otros países de manera diferente”⁴⁷.

⁴⁴ Constitución 335, 2.

⁴⁵ Sobre este principio de libertad de imitación habla Otero Lastres, «Actos relevantes...», op cit pp. 68-69.

⁴⁶ TJ-CA, Rs 817.

⁴⁷ Otero Lastres, «Actos relevantes...», op cit p. 84.

En la teoría del mercado se ha considerado siempre admisible seguir al líder cuando tal seguimiento resulta ser una respuesta natural del mercado. Así, no se exige actuar diferente al líder cuando hay riesgo de perder mercado o quebrar. Es el caso del duopolio, donde un agente sigue al otro en precios (aunque esto es producto de otro análisis económico), productos, etc.

6.1.- Características esenciales de la imitación desleal.

Consideramos que en el derecho de la competencia la imitación desleal debe cumplir con los siguientes requisitos: a.- los sujetos activos y pasivos deben ser competidores; b.- uno debe imitar al otro; c.- el objeto imitado debe poder distinguir al sujeto pasivo; d.- la imitación debe poder confundir y además e.- ser ilícita. A continuación analizaremos cada uno de estos elementos.

a.- Los sujetos activos y pasivos (el desleal imitador y quien sufre la imitación), deben ser competidores, aunque no necesariamente del mismo género de productos. Pero ambos deben ofrecer productos en el mercado de tal manera que la deslealtad de uno cause o pueda causar perjuicios en las ventas de otro.

b.- El sujeto activo debe imitar al otro, es decir, debe actuar, mostrar, dar a entender. Se exige una acción imitadora por parte suya que cause la confusión. No basta que de hecho se haya producido una confusión por circunstancias fortuitas; si esa confusión no puede atribuírsele al sujeto activo, simplemente no hay deslealtad.

c.- El objeto imitado debe tener carácter distintivo. Si el objeto imitado no sirve para distinguir la mercadería o el origen empresarial del producto, servicio o conducta, no hay competencia desleal.

La distintividad puede ser considerada en abstracto o en la realidad. Un signo es distintivo en abstracto si al compararse con otros no se confunde. Con frecuencia se dice que palabras genéricas como -precios bajos- nunca podrán obtener el carácter de distintivo, ni aunque una empresa las utilice en forma reiterada. En la realidad un signo es distintivo cuando la sociedad lo asocia con una empresa, línea u origen determinado; se trata de una cuestión de hecho.

Nadie duda que los objetos imitados, para que entren dentro del supuesto de competencia desleal, deben tener al menos una distintividad abstracta. Autores como Frisch y Mancebo requieren que además el signo se haya usado y la distintividad haya arraigado en el público. “En el campo que es tema de nuestro trabajo –dicen–, se trata de proteger a los competidores contra los actos desleales; o sea, se refiere al funcionamiento de la competencia, razón por la que, una señal no usada no merece protección; mientras que, por otra parte, en el campo de las marcas, las normas de la propiedad industrial sí la proporcionan, a reserva de ciertos límites; por ejemplo, el caso del art. 204 de la Ley de Propiedad Industrial, que trata normas de tipo estático o registral, sin considerar el funcionamiento

efectivo de la competencia⁴⁸. En este sentido, el Tribunal Superior de Viena ha resuelto que el nombre comercial de un productor extranjero no puede ser protegido si no fue usado en Austria⁴⁹.

Pensamos que conviene distinguir los signos protegidos por la propiedad intelectual, de los que sólo se protegen por el derecho a la leal competencia. Una marca, un diseño industrial, etc. generalmente se protegen desde el momento del registro. Aunque no se haya usado, si la denominación ha sido recientemente registrada como marca, según las normas de la propiedad intelectual quien la registró tendrá derecho a un tiempo determinado para hacer un uso mínimo de ella y generar en ese período la distintividad del signo en el mercado. Si no hiciere ese uso mínimo, eventualmente perderá su derecho al signo.

La protección es menor en los signos, conductas, servicios, etc. no registrados o no amparados por los clásicos derechos de propiedad industrial. En estos casos debe exigirse siempre que el sujeto pasivo use el objeto imitado en el mercado, usándolo al menos hasta que el objeto imitado haya adquirido distintividad en la conciencia del público. Si el signo u objeto no hubiere arraigado en la conciencia del público, su imitación será incapaz de perjudicar ilícitamente las ventas del sujeto pasivo.

En definitiva, el signo imitado debe tener el carácter de distintivo en abstracto y en la realidad. En la realidad, si el signo no es distintivo actualmente, al menos deberá existir un tiempo de exclusividad legal para realizar un uso mínimo del signo; si pasado ese tiempo el signo no ha adquirido distintividad real, no será idóneo para configurar este supuesto de competencia desleal.

d.- La imitación también debe poder confundir. Sin duda, es desleal la imitación servil; pero también lo son otras imitaciones parciales que tengan el efecto de confundir. El TJ-CA ha resuelto que “de la norma comunitaria se desprende que los actos capaces de crear confusión pueden adoptar cualquier forma y procurar su objetivo por cualquier medio. Por ello, la imitación servil también constituye un acto de competencia desleal.” Según Ascarelli, “Dada la justificación de la represión de la imitación servil, ésta podrá ser invocada no sólo con relación a los productos sino también a sus singulares partes, susceptible de provocar confusión o a las envolturas o recipientes; se prohibirá no sólo la fabricación, sino también el comercio de objetos confundibles por haber sido servilmente imitados y la presencia de la confundibilidad podrá ser valorada con independencia de la licitud de la fabricación del producto”⁵⁰.

La imitación de signos no exige la identidad, sino solo la similitud.

e.- Para que sea desleal la imitación debe ser ilícita. Este requisito ampliamente aceptado por la doctrina⁵¹, y es esencial a la competencia desleal. La ilicitud es más

⁴⁸ Cfr. Walter Frisch Philipp y Gerardo Mancebo Muriel, *La competencia desleal*, Trillas, México 1975, p. 86.

⁴⁹ Tribunal Superior de Viena, Rs 4-X-1961, OBI 62, 73.

⁵⁰ TJ-CA, proceso 116-IP-2004.

⁵¹ Cfr. Frisch y Mancebo, *op. cit.*, p. 92.

palpable cuando los signos o marcas imitados han logrado una notoriedad o alto renombre.

En un caso donde se imitó la marca Mc Donald's el TJ-CA manifestó que "la justificación teórica de la existencia de este tipo de protección especial a las marcas notorias puede encontrarse en la finalidad de evitar que los comerciantes inescrupulosos, para quienes es más fácil tratar de imitar el nombre o la marca de un producto acreditado y conocido en el mercado que hacer esto con el de su propiedad, a través de este mecanismo que comporta la realización de un acto de competencia desleal, infieran un daño tanto al comerciante que sufre el despojo de un derecho individual como a los consumidores que pueden ser engañados con el artificio de la imitación"⁵².

En cambio, no hay ilicitud cuando opera la excepción de la inevitabilidad.

6.2.- Objeto imitado.

En este supuesto de competencia desleal, el objeto que se imita puede estar registrado o no, e incluso en algunos casos puede no ser registrable; mas se requiere que el objeto sirva para distinguir al sujeto imitado. Además, se requiere que el objeto pertenezca o esté relacionado con el competidor.

El objeto puede ser tanto un signo, señal, forma, etc. como una conducta, prestación, etc. Es discutido si, aún de forma excepcional, el objeto eventualmente pueda consistir en alguna idea; la ley parecería incluir este rubro dentro de la imitación de –iniciativas- empresariales.

Se pueden imitar todo género de signos, señales y símbolos distintivos. Según Frisch y Mancebo, "las denominaciones, señales y avisos comerciales pueden ser distinguidos por su apariencia; por ejemplo, efecto acústico de una palabra o secuela visual de la misma; o por el sentido de su contenido (confusión en el concepto), o a través de su efecto artístico (formación de figuras o aplicación de cierto estilo); o sea, que la posibilidad de una confusión se da a través de uno de los medios mencionados"⁵³.

También se pueden imitar conductas, formas de hacer o prestaciones. En este sentido, "Cabe destacar –ha resuelto el TJ-CA– que la imitación o copia simulando la misma idea de un producto para ser confundido con otro, son formas censurables de competencia desleal"⁵⁴.

6.3.- Tipos de imitación.

⁵² TJ-CA, proceso 101-IP-2000.

⁵³ Frisch y Mancebo, *op. cit.*, p. 95.

⁵⁴ TJ-CA, proceso 49-IP-2001. El proceso 10-IP-2001 desarrolla más la idea.

Los tres supuestos de imitación previstos en la LORCPM no son excluyentes, pudiendo darse los tres simultáneamente.

6.3.1.- Imitación contra la propiedad intelectual.

Si el objeto imitado está protegido por el derecho de propiedad intelectual, es evidente la deslealtad objetiva de la conducta imitadora (mas no necesariamente la intención subjetiva de actuar deslealmente). Esta evidencia facilita la prueba: si se prueba el derecho de propiedad intelectual y la imitación de la forma, entonces se presumirá que se dan los demás supuestos esenciales de la imitación desleal vistos ut supra. No hará falta, por tanto, probar que en efecto se produjo la confusión en el público, ni que se restó mercado al competidor (a menos, lógicamente, que se desee cuantificar el daño). Pensamos que esta es la razón por la que el legislador ha creído conveniente separar este supuesto de los demás.

Como se sabe, los derechos de propiedad intelectual cubren una amplia gama de sectores, como los derechos autorales, los derechos sobre los signos distintivos, las patentes y el derecho de los secretos. En todos estos campos resulta desleal la imitación que perjudica al titular de la propiedad intelectual.

6.3.2.- Imitación de prestaciones o iniciativas empresariales.

En esta imitación no existe la presunción del derecho a la exclusiva, como la que va aneja a los derechos de propiedad intelectual antes analizados. Por ello, el supuesto requiere que se prueben todos los elementos esenciales de la imitación desleal:

- (i) los sujetos activos y pasivos de la conducta desleal deben ser competidores. Aunque nuestra ley no habla de «competidores» sino de «prestaciones o iniciativas empresariales de un tercero», ambos términos resultan equivalentes.
- (ii) Un sujeto debe imitar al otro;
- (iii) el objeto imitado en este caso debe ser las prestaciones o iniciativas empresariales que distingan al sujeto pasivo. Las iniciativas imitadas podrán consistir en el esquema general, el texto, el eslogan, la presentación visual, la música o efectos sonoros de un anuncio de un tercero.
- (iv) La imitación debe tener como efecto actual o potencial el de confundir.
- (v) El acto imitador debe ser ilícito. La Ley de Competencia de España explicita el principio general de imitabilidad, antes mencionado, cuando acota que «la inevitabilidad de los indicados riesgos de asociación o de aprovechamiento de la reputación ajena excluye la deslealtad de la práctica».

6.3.3.- Imitación sistemática.

A diferencia del anterior supuesto donde se considera una imitación aislada, en la imitación sistemática se prevé una actitud reiterada en la imitación de las prestaciones de un competidor.

El lit. c) del Art. 27 de la LORCPM remonta su origen redaccional a la norma española. La LCD española 11.3 establece que es desleal “la imitación sistemática de las prestaciones e iniciativas empresariales de un competidor cuando dicha estrategia se halle directamente encaminada a impedir u obstaculizar su afirmación en el mercado y exceda de lo que, según las circunstancias, pueda reputarse una respuesta natural del mercado”. Este texto ha sido copiado de forma casi idéntica en la LCD colombiana, peruana y también en la norma ecuatoriana. La mayor diferencia consiste en que cuando la ley española habla de “prestaciones o iniciativas empresariales de un competidor”, nuestra LORCPM sustituye la palabra competidor por “un tercero”. Mas para que la imitación sistemática sea un acto de competencia desleal, necesariamente el efecto perjudicial de la imitación lo tiene que sufrir el competidor; con lo cual, lo lógico es que el tercero imitado sea justamente el competidor.

Otero Lastres señala que la ley requiere la concurrencia de dos requisitos para que se configure la deslealtad: “De una parte, una especie de requisito intencional consistente en la imitación sistemática tenga como objetivo impedir u obstaculizar la afirmación en el mercado del empresario imitado; y, de otra parte, que la conducta del imitador no pueda considerarse como la respuesta natural del mercado”⁵⁵. Más adelante el mismo autor añade que la imitación debe ser “idónea para crear confusión”⁵⁶, pero la LORCPM no lo señala así; a diferencia del anterior supuesto, aquí basta que la imitación tenga como efecto actual o potencial el de impedir u obstaculizar la labor de los competidores.

Se ha considerado que es razonable aplicar a este supuesto la excepción de “inevitabilidad”⁵⁷. Nosotros creemos que la excepción se encuentra en buena medida prevista, de forma implícita, en el texto legal que excluye “la respuesta natural del mercado”. Toda respuesta natural del mercado tendrá algún grado de “inevitabilidad”.

7.- La Violación de Secretos empresariales: La información comercial. Tratamiento por la Autoridad de Competencia y por la Autoridad de Propiedad Intelectual.

El Art. 27 numeral 7 de la LORCPM señala:

“Art. 27. Prácticas Desleales. Entre otras, se consideran prácticas desleales, las siguientes:

⁵⁵ Otero Lastres, «Actos relevantes...», op cit p. 85.

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ Cfr. *ibid.*

7. *Violación de secretos empresariales. Se considerará como secreto empresarial cualquier información no divulgada que una persona natural o jurídica legítimamente posea, que pueda usarse en alguna actividad productiva, industrial o comercial, y que sea susceptible de transmitirse a un tercero, en la medida que:*

a) La información sea secreta en el entendido de que como conjunto o en la configuración y composición precisas de sus elementos no sea conocida en general ni fácilmente accesible a las personas integrantes de los círculos que normalmente manejan el tipo de información de que se trate;

b) La información tenga un valor comercial, efectivo o potencial, por ser secreta; y,

c) En las circunstancias dadas, la persona que legalmente la tenga bajo control haya adoptado medidas razonables para mantenerla secreta.

Se considera desleal, en particular:

a) La divulgación o explotación, sin autorización de su titular, de secretos a los que se haya tenido acceso legítimamente, pero con deber de reserva, o ilegítimamente, como resultado de alguna de las conductas previstas en el literal siguiente o en el numeral 8 de este artículo.

b) La adquisición de información no divulgada, cuando resultara, en particular, de:

1) el espionaje industrial o comercial;

2) el incumplimiento de una obligación contractual o legal;

3) el abuso de confianza;

4) la inducción a cometer cualquiera de los actos mencionados en los numerales 1), 2) y 3); y,

5) la adquisición por un tercero que supiera o debía saber que la adquisición implicaba uno de los actos mencionados en los numerales 1), 2), 3) y 4).

A efectos de conocer y resolver sobre la violación de secretos empresariales, se estará a las siguientes reglas:

a) Quien guarde una información no divulgada podrá transmitirla o autorizar su uso a un tercero. El usuario autorizado tendrá la obligación de no divulgarla por ningún medio, salvo pacto en contrario con quien le transmitió o autorizó el uso de dicho secreto.

b) Toda persona que con motivo de su trabajo, empleo, cargo, puesto, desempeño de su profesión o relación de negocios, tenga acceso a una información no divulgada, deberá abstenerse de usarla y de divulgarla, sin causa justificada, calificada por la autoridad competente, y sin consentimiento del titular, aún cuando su relación laboral, desempeño de su profesión o relación de negocios haya cesado.

c) Si como condición para aprobar la comercialización de productos farmacéuticos o de productos químico-agrícolas que utilizan nuevas entidades químicas productoras de químicos, se exige la presentación de datos de pruebas u otra información no divulgada cuya elaboración suponga un esfuerzo considerable, las autoridades protegerán esos datos u otra información contra su uso comercial desleal.

Además, protegerán esos datos u otra información contra su divulgación, excepto cuando sea necesario para proteger al público o que se adopten

medidas para garantizar la protección de los datos contra su uso comercial desleal.

d) La actividad relativa a la aprobación de comercialización de productos de cualquier naturaleza por una autoridad pública competente en ejecución de su mandato legal no implica un uso comercial desleal ni una divulgación de los datos u otra información que se le hubiesen presentado para ese efecto.

e) La información no divulgada podrá ser objeto de depósito ante un notario público en un sobre sellado y lacrado, quien notificará a la autoridad nacional competente en Propiedad Intelectual sobre su recepción. Dicho depósito no constituirá prueba contra el titular de la información no divulgada si ésta le fue sustraída, en cualquier forma, por quien realizó el depósito o dicha información le fue proporcionada por el titular bajo cualquier relación contractual.

La persecución del infractor, incurso en las violaciones de secretos empresariales señalados en los literales anteriores, se efectuará independientemente de la realización por éste de actividades comerciales o de su participación en el tráfico económico.”

7.1.- Parámetros de la conducta.

La violación de los secretos tradicionalmente se ha encuadrado en la disciplina de la Competencia Desleal desde el 27 de mayo de 1896, fecha en que la Ley alemana de competencia desleal incluyó este precepto. Desde entonces, se han expedido diversas normas de orden internacional como el Convenio de París⁵⁸, el Acuerdo sobre los ADPIC y la Decisión 486 de la Comunidad Andina⁵⁹, y nacionales, como la Ley de Competencia Desleal de España, la Ley 256 de Colombia, y la propia Ley de Propiedad Intelectual ecuatoriana. En estas normas, y en otras más, se hace una lista de supuestos de violación de supuestos.

Esta norma de la LORCPM define con mucho detalle el supuesto de competencia desleal por violación de secreto empresarial. Si bien la violación del secreto empresarial representa el clásico supuesto de las conductas desleales por este tipo de actos, pero no es el único posible, por ejemplo, un competidor que teniendo acceso a secretos sin valor comercial (por consiguiente, a secretos no empresariales) los revela injustificadamente para dañar el nombre de la empresa o los usa para obstaculizar la comercialización de productos de la competencia. Estos casos sólo caerán bajo el tipo legal si se hace una interpretación extensiva del presente numeral.

En ocasiones las leyes de competencia suelen invadir el campo de los secretos no comerciales. Se entiende así porque Otamendi, al comentar el art. 13.1 de la Ley de Competencia Desleal española, anota que “este art. más que regular una conducta de competencia desleal regula la protección de los secretos empresariales

⁵⁸ Cfr. Convenio de París 10 bis.

⁵⁹ Cfr. Decisión 486, arts. 260 a 266, ubicados dentro del Título XVI, «De la competencia desleal vinculada a la propiedad industrial».

en el ámbito civil”⁶⁰. No vemos perjudicial esta invasión; más bien hacemos votos por que se protejan de mejor modo todos los secretos.

El derecho de los secretos se traslapa con el estatuto jurídico de la información privilegiada, poco delineado por nuestra legislación⁶¹.

7.2.- Sobre el secreto empresarial.

Nuestra ley protege de forma expresa únicamente el secreto empresarial, cuyas características son:

- (i) un secreto;
- (ii) con utilidad comercial.

De lo anterior, para que exista debe cumplir con todos los elementos esenciales del secreto y de la utilidad comercial. Si la información no reúne estas características, simplemente no existirá secreto empresarial, ni derecho a mantenerlo, ni obligación de guardarlo. En este sentido, la Decisión 486 de la Comunidad Andina dispone que “la protección del secreto empresarial perdurará mientras existan las condiciones establecidas en el art. 260” (art. 263). Similar norma está en la Ley de Propiedad Intelectual, Art. 187.

La **utilidad comercial** requerida para la existencia de un secreto empresarial, está prevista por la LORCPM de dos formas diferentes:

- en el art. 27.7 párrafo primero se señala que el secreto debe poder usarse “en alguna actividad productiva, industrial o comercial”,
- en el lit. c) se exige que “la información tenga un valor comercial, efectivo o potencial, por ser secreta”.

Ambos requisitos van de la mano. En el fondo, lo que se busca determinar es que la posesión, explotación o divulgación del secreto tenga efectos en el mercado. Si al revelarse un secreto, la empresa pierde espacio en el mercado, prestigio, clientes, canales de distribución, etc. es claro que la información, por secreta, tenía valor comercial y que se podía usar en alguna actividad comercial.

El valor económico del secreto ha de calcularse balanceando elementos objetivos y subjetivos. Morón Lerma, Massaguer Fuentes y García Arán ponen el acento en éstos últimos: “el valor competitivo de la información es un valor relativo, referencial, que permite a su poseedor actuar estratégicamente y organizar su actividad económica del modo más rentable y beneficioso posible. En este sentido, la interpretación del contenido de este requisito lo aproxima más al concepto de -valor de uso- que al de -valor del mercado-, entendido éste último como fruto de una

⁶⁰ Otamendi, *op. cit.*, p. 230.

⁶¹ Cfr. Enrique Gaviria Gutiérrez, *Sobre la información privilegiada y el insider trading*; cfr. Derecho de la competencia, Díké, Medellín 2003, pp. 263 ss.

ponderación de la información en términos absolutos o abstractos, en relación con la generalidad de competidores, como si se asumiese un valor fijo para cualquier titular”⁶².

Los elementos esenciales del secreto se desprenden de su definición. Entendemos al secreto desde dos ópticas diferentes:

- como “información oculta y custodiada que posee una persona, o un conjunto determinado de ellas”, y
- como “posesión por parte de una persona, o de un conjunto cerrado de ellas, de información con el ánimo de mantenerla oculta”⁶³.

En ambos casos encontramos los mismos elementos esenciales: (i) la posesión; (ii) de información; (iii) oculta; (iv) de forma custodiada; (v) por parte de una persona, o de un conjunto cerrado de ellas. El numeral 7 bajo estudio, habla de estos cinco requisitos, aunque con otra redacción:

(i) La posesión. Es necesaria una posesión de la información. En general la doctrina habla de un “conocimiento” de la información⁶⁴, mas ha de observarse que los secretos no implican siempre una situación mental de asimilación de la información: un detective puede tomar fotos de unos planos que no comprende, copiar un disco duro con información confidencial que él mismo desconoce, y en ambos casos estaría violentando el secreto. Para nosotros basta con la posesión, al menos material, de la información. La posesión meramente material de la información no implica necesariamente su conocimiento, sino sólo su capacidad de acceso a la misma (la información electromagnética guardada en una tarjeta o disquete que se tiene en poder).

Acorde a los principios generales del derecho y a la misma LORCPM, para que exista derecho al secreto la posesión de la información debe ser –legítima-. Nosotros añadimos que no hay posesión legítima, ni consecuentemente derecho al secreto, sin interés legítimo sobre el mismo secreto⁶⁵. Hay derecho al secreto únicamente cuando el poseedor guarda sobre él un legítimo interés. Por ello resulta comprensible que la antigua doctrina alemana haya añadido como elemento substancial el “interés en el mantenimiento del secreto”⁶⁶. La doctrina más moderna ha visto la necesidad de que voluntad e interés se conjuguen simultáneamente⁶⁷. Me permito precisar que, *stricta causa* la voluntad configura el secreto, y el interés

⁶² Esther Morón Lerma, *La tutela penal del secreto de empresa, desde una teoría general del bien jurídico*, Universidad Autónoma de Barcelona, Barcelona, 2002, pp. 58–59.

⁶³ Juan Carlos Riofrío Martínez-Villalba, *El derecho de los secretos*, Temis, Bogotá 2008, p. 12.

⁶⁴ Cfr. Morón Lerma, *op. cit.*, p. 32, y J.A. Gómez Segade, *El secreto industrial (Know-how). Concepto y protección*, Madrid 1974, pp. 42 ss.

⁶⁵ Para un desarrollo de estas ideas, cfr. mi obra *El derecho de los secretos*, *op. cit.*, pp. 42–45.

⁶⁶ El elemento es requerido por la antigua teoría alemana del interés (*Interessentheorie*) con la finalidad de configurar el secreto de empresa. Se trata de un interés principalmente económico. [Cfr. Morón Lerma, *op. cit.*, pp. 54–67].

⁶⁷ *Ibid.*, p. 46.

el derecho. La falta de voluntad imposibilita la existencia del secreto; la falta de interés impide considerar al secreto como un derecho.

(ii) De información. Nos referimos a aquello que se tiene reservado y oculto. La información es el objeto material del secreto: sin ella no hay secreto. La información consiste no solo en documentos stricto sensu, sino también en listas de clientes, fórmulas químicas, estrategias, etc. Al respecto OTAMENDI ha manifestado que “el ámbito material, el objeto del secreto, es prácticamente ilimitado, pudiéndose extender a cualquier aspecto o recoveco de la empresa; tanto da que se trate de técnicas de fabricación, prácticas manuales o composición de materias primas, datos comerciales o financieros de cualquier clase, o incluso planes o proyectos de futuro, estrategia empleada o intención de suscribir un contrato o de adoptar una decisión”, añadiendo que “por esta misma amplitud se pronuncia el profesor GALÁN”⁶⁸. Con similar amplitud nuestra Ley de Propiedad Intelectual ha delineado el objeto de la información no divulgada⁶⁹.

(iii) Oculta. Nos referimos a una característica de hecho de la información. El secreto presupone una “exclusividad”⁷⁰: por un lado, la no posesión de la información por parte de la mayoría de los individuos (carácter oculto), y por otro, el conocimiento o posesión de la información por unos pocos. En esto consiste el carácter oculto: en un desconocimiento generalizado de información que no puede adquirirse fácilmente.

Si la información pudiera adquirirse fácilmente, entonces no sería oculto (así, aunque todos desconozcan el teléfono de fulana, el número no sería información oculta si constara en la guía telefónica). El conocimiento del que se habla debe resultar imposible, o considerablemente costoso, sin el consentimiento del poseedor de la información. Si la información puede adquirirse cursando una especialidad en la universidad, o trabajando en otra empresa del ramo (a través de aquello que llamamos la experiencia), o en la calle por ser notoria, sin que medie el consentimiento del poseedor de la información, entonces esa información no tiene carácter oculto.

⁶⁸ Otamendi, *op. cit.*, p. 222.

⁶⁹ La LPI hace una lista no taxativa de la información que eventualmente puede tratarse como no divulgada: «puede referirse, en especial, a la naturaleza, características o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción; o, a los medios o formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios.

“También son susceptibles de protección como información no divulgada el conocimiento tecnológico integrado por procedimientos de fabricación y producción en general; y, el conocimiento relativo al empleo y aplicación de técnicas industriales resultantes del conocimiento, experiencia o habilidad intelectual, que guarde una persona con carácter confidencial y que le permita mantener u obtener una ventaja competitiva o económica frente a terceros».

⁷⁰ Como bien ha apuntado Morón Lerma, se trata de una exclusividad relativa. Puede decirse que una información se mantiene secreta mientras no es generalmente conocida por los interesados en conocer del secreto, ni fácilmente accesible a ellos. Además, se ha advertido que «la información no pierde su necesario carácter reservado cuando es conocida por personas sometidas a un deber legal o convencional de confidencialidad respecto de los conocimientos adquiridos» [Morón Lerma, *op. cit.*, p. 51].

Este numeral exige que la información sea oculta al especificar que la información es secreta en la medida en que “no sea conocida en general ni fácilmente accesible a personas integrantes de los círculos que normalmente manejan el tipo de información de que se trate”.

Se ha sostenido igualmente que la información debe tener en “cierto grado, carácter novedoso, aun cuando no en forma general, sino sólo respecto a su contenido concreto, como resolvió la Suprema Corte austríaca en su resolución del 26-IX-1955, EvBl, 403; por tanto, los datos técnicos generalmente conocidos jamás pueden ser objeto de un secreto”⁷¹. Propiamente lo que se exige no es la novedad, sino la calidad de oculta de la información, sin la cual no puede ser secreta. Si una información está a disposición del público por ser de fácil acceso intelectual, luego nadie la oculta, ni es secreto.

(iv) De forma custodiada. La RAE señala que secreto es “lo que cuidadosamente se tiene reservado y oculto”. Luego, en la posesión del secreto debe darse un “cuidado mínimo y adecuado” tendiente a mantenerlo reservado. Cuanto más custodiada sea una información, más fácil será colegir la existencia del secreto. Hace falta, pues, un animus de mantener secreta la información, palpable y comprobable.

No constituiría secreto la noticia revelada ligeramente por la fuente en una entrevista al aire; en ese acto transmitido en vivo el periodista no estaría obligado a guardar el secreto periodístico, por la fuente no ha puesto el cuidado mínimo: no existe secreto. La falta de cuidado hace pública la información. En este orden de ideas, tanto la LORMer 27.7§1.c), como la LPI 183.c), conceden protección sólo a la información no divulgada mientras «la persona que legalmente la tenga bajo control haya adoptado medidas razonables para mantenerla secreta».

(v) Por parte de una persona, o de un conjunto cerrado de ellas. Como decíamos, es necesaria una “posesión”, al menos material, de la información. Son poseedores tanto la fuente que transmitió la información, como quien la recibió. El número de poseedores del secreto puede variar, sin ser demasiado grande, so pena de desvirtuarse. La multitud de poseedores de la información diluye el carácter oculto de la información. Diluido así el secreto, se diluye también el derecho de mantenerlo y se diluye consecuentemente la obligación de guardarlo. De ello se desprende una importante consecuencia práctica: en general, una vez hecha pública la información reservada, cesa la obligación de guardar secreto, porque ha desaparecido el objeto de la obligación. Sin embargo, en algunos casos pueden subsistir razones de diversa índole que hagan necesaria la adopción de medidas para que la información revelada vuelva a su estado oculto, como en el caso del dato sensible ilícitamente revelado.

7.3.- Principios rectores sobre los secretos empresariales.

⁷¹ Frisch y Mancebo, *op. cit.*, p. 98.

El secreto es un hecho que puede estar permitido, prohibido, obligado o protegido como derecho subjetivo. Nace cuando se dan los elementos esenciales antes mencionados. La notarización prevista en la LORCPM no constituye un requisito para el nacimiento del derecho al secreto, sino que está prevista únicamente para efectos probatorios: para demostrar quién tenía la información en un determinado tiempo.

Por ser el secreto empresarial un secreto, está sujeto a los principios generales de los secretos, de los que ya se ha tratado extensamente en otras obras⁷². El primer principio al que hay que atender es el principio de generalidad del mensaje, que señala que la gran mayoría de mensajes tiene derecho a ser transmitidos; sólo la minoría de mensajes no debe transmitirse. En otras palabras, “no toda realidad comunicable es comunicada o digna de ser comunicada. Unas veces, porque lo que se comunica o se intenta comunicar no está de acuerdo con la realidad o le falta algún elemento exigido por la naturaleza específica de cada mensaje. Otras, porque le falta coordinación necesaria con otro u otros derechos humanos o fundamentales”⁷³. Aplicando lo dicho a nuestra materia tenemos que la obligación de mantener un secreto es siempre una excepción. Y aunque alguien ostente un derecho al secreto, a la vez pueden darse causas que justifiquen su uso o revelación, conforme lo aclara la LORCPM.

Para un más fácil entendimiento del tema, el autor Riofrío Martínez Villalba formuló hace algunos años la teoría del cono. Ahí se ve que todos los secretos cabían dentro de un cono: unos están más apegados al vértice de la persona, son más privados, y por lo mismo merecían una mayor protección; otros están más alejados de la intimidad personal, como los secretos de Estado, cuya protección es de otra naturaleza. Pues bien, el secreto empresarial se encuentra en la mitad del cono: pertenece al campo de lo privado, mas no de lo íntimo⁷⁴. Por este hecho, no sufre fuertemente la atracción polar –ni el in dubio pro polaris– como sí sucede con los secretos de la intimidad, que aunque sean revelados siempre permanecerán en la intimidad. Los secretos empresariales, por el contrario, una vez revelados se diluyen.

La excepción que confirma la regla es la teoría del trampolín (springboard⁷⁵) creada dentro de la jurisprudencia norteamericana, por la cual la persona que ha recibido confidencialmente un secreto, no puede utilizarlo, ni siquiera en el caso de que éste haya entrado al dominio público. La teoría tiene sus detractores⁷⁶. Generalmente este tipo de medidas devienen de injunctions en los que el titular del secreto obtiene del juez medidas precautorias temporales (dos años es lo más común⁷⁷), destinadas

⁷² Cfr. Juan Carlos Riofrío Martínez-Villalba, *El derecho de los secretos*, Temis, Bogotá 2008, pp. 52 ss.

⁷³ José María Desantes Guanter, Ignacio Bel Mallen, Loreto Corredoira y Alfonso, María Pilar Cousido González y Rosa María García Sanz, *Derecho de la información*, t. II, Colex, Madrid 1994, p. 17.

⁷⁴ Cfr. Juan Carlos Riofrío, *op. cit.*, p. 177.

⁷⁵ Cfr. *Seager vs. Copydex (Nº 1)* [1967] 2 All E.R. 415 (C.A.), en W. R. Cornish, *Cases and Materials on Intellectual Property*, Londres, 1996, p. 167.

⁷⁶ Cfr. Morón Lerma, *op. cit.*, p. 87.

⁷⁷ Varias jurisprudencia dan dos años de plazo, en la mente de que si el titular del secreto hubiera lanzado ese producto al mercado (momento en el cual los secretos del producto quedan expuestos al público y dejan, por tanto, de ser secretos), dos años le hubiera tomado a la competencia copiar ese producto. Cfr. Whiteside

a velar por que el ilegítimo conocedor del secreto no use el secreto⁷⁸. Pero la jurisprudencia es reacia a conceder medidas definitivas⁷⁹. Consideramos que si en el ínterin el secreto entrara al dominio público, la medida subsistiría como sanción.

En general, no hay derecho al secreto cuando el ocultamiento de la información atenta contra el bien común, cuando dañe al titular del secreto, al portador de la información o a terceros. Tampoco hay derecho a usar o explotar el secreto cuando ello sea ilícito en sí mismo, cuando no esté autorizado por el legítimo poseedor del secreto, cuando se haya accedido a la información de forma ilícita y cuando se pretenda usar para fines ilícitos⁸⁰.

La LORCPM recoge un principio doctrinario general: el que guarda lícitamente un secreto tiene derecho a usarlo y a revelarlo, y a imponer las reglas de uso y de divulgación a todos aquellos a quienes hace partícipes de tal secreto.

7.4.- Requisitos comunes a todas las conductas de violación de secretos.

Son requisitos comunes de todos los supuestos de competencia desleal por violación de secretos:

- (i) La existencia previa de secreto;
- (ii) la falta de autorización del titular del secreto;
- (iii) que la conducta tenga incidencia en el mercado; y,
- (iv) la licitud de la posesión del secreto.

7.4.1.- La existencia previa del secreto.

Para que haya violación de secretos hace falta que haya secreto. Sin secreto, no hay derecho a mantener la reserva, ni obligación de guardarla, ni deslealtad en el conocimiento, uso, explotación o divulgación de la información.

En el derecho norteamericano se ha considerado desleal la apropiación ilegal de elementos valiosos⁸¹ que han sido hechos públicos, que comprende los actos ilícitos relacionados con invenciones patentables, obras protegidas por el derecho autoral y otros bienes inmateriales. Frecuentemente se trata de una figura distinta al derecho de los secretos, que busca proteger más una retribución justa al esfuerzo empleado, que propiamente el derecho al secreto. Aunque suele tratar este caso la

Biomechanics, Inc. v. Sofamor Danek Group, Inc., 88 F Supp2d 1009 (ED Mo 2000). En la valoración de los daños causados por la revelación de un secreto también se considera lo que la parte hubiera percibido durante dos años si el secreto se hubiera mantenido, o las ganancias que quien adquirió el secreto hubiera tenido en ese mismo lapso de tiempo. Cfr. Sokol Cristal Prod, Inc. v. DSC Comm, Corp., 15 F3d, págs, 1427 y 1433 (7º Circuito, 1994); Albernathy-Thomas Eng Co. v. Pall Corp., 103 F Supp2d, págs 582, 606-07 (EDNY 2000).

⁷⁸ Cfr. Whiteside Biomechanics, Inc. v. Sofamor Danek Group, Inc., 88 F Supp2d 1009 (ED Mo 2000).

⁷⁹ Cfr. DSC Comm, Corp v. Next Level Comm, 107 F3d en p. 328 (5º Circuito 1997).

⁸⁰ Cfr. mi libro de los secretos, *op. cit.*, pp. 95-111.

⁸¹ De forma análoga, la LPI 286 dispone que «se considera también acto de competencia desleal (...) La extracción no autorizada de datos cuya elaboración suponga un esfuerzo considerable para su uso comercial en forma desleal».

normativa relativa a los secretos, propiamente no corresponde a una violación de secretos.

7.4.2.- La falta de autorización del titular.

También resulta común a todos los supuestos la falta de autorización, expresa o tácita, del titular para divulgar, usar o explotar la información. En las relaciones de confidencialidad el hecho de que el titular de la información autorice a otros a acceder a ella, no implica necesariamente que se autorice a usarla, ni menos a difundirla.

7.4.3.- Que la conducta tenga incidencia en el mercado.

La violación de secretos es siempre un acto desleal, aunque no siempre es de competencia. Para que sea considerado como un supuesto de competencia desleal es menester que dicho acto tenga efectos, potenciales o actuales, en el mercado: que distorsione sus reglas, que ilícitamente perjudique a un empresario o consumidor, que deshonestamente beneficie a un vendedor, que obstaculice la normal actuación de los agentes del mercado, que no permita retribuir el esfuerzo de un empresario, etc. No es necesario, en cambio, que el infractor realice actividades comerciales, ni que participe en el tráfico económico (Ver Art. 27, 7, párrafo final)

Sobre la intencionalidad de la conducta, Frisch y Mancebo anotan que “no tiene relevancia, para reglamentaciones legales contra la competencia desleal, el grado o la existencia de culpabilidad por parte del trabajador [que revela el secreto], dado que su posición jurídica no es tema de tales reglamentaciones”⁸². Hemos de acotar que ciertos supuestos de particular deslealtad sí requieren tal intencionalidad; por ejemplo, no hay espionaje sin una intención positiva.

Como especifica la Decisión 486 (Art 262), la incidencia en el mercado puede darse de varias maneras: sacando provecho del uso del secreto obtenido ilegítimamente, o perjudicando a su titular con su revelación. Obsérvese que en este segundo caso el art. 262.f no exige probar provecho, daño o efecto alguno; basta probar que la divulgación del secreto se hizo con intención de “perjudicar al poseedor legítimo del secreto empresarial”.

7.4.4.- La licitud de la posesión del secreto.

La LORCPM exige que la posesión del secreto sea legítima, en concordancia con la Decisión 486 de la Comunidad Andina (Art. 262), que estipula que “quien lícitamente tenga control de un secreto empresarial, estará protegido contra la divulgación, adquisición o uso de tal secreto de manera contraria a las prácticas leales de comercio por parte de terceros”. Antes hemos precisado que la posesión lícita y el interés legítimo se requieren para la existencia del derecho al secreto.

⁸² Frisch y Mancebo, *op. cit.*, p. 99.

Ahora hemos de ampliar lo dicho que en algunos casos excepcionales las leyes van más allá y protegen a quienes de hecho poseen un secreto (de forma legítima o ilegítima), con el fin de evitar turbaciones injustificadas. Así el espionaje ha de sancionarse siempre por ser injusto, pero no es necesario que siempre sea la ley de competencia la que lo haga; basta que conste tipificado en el Código Penal.

Los acuerdos o cláusulas de confidencialidad, cuando son lícitos, llegan a ser la causa formal de la licitud de posesión del secreto. Pero estas cláusulas tenderán a ser ilícitos cuando sean un medio para encubrir acuerdos anticompetitivos, por ejemplo, cuando tengan propósitos de división de mercados entre las partes. Cabanellas de las Cuevas comenta que “la ilicitud de las cláusulas aquí analizadas supone obligar a que los contratos relativos a la transferencia de conocimientos técnicos incluyan una transmisión definitiva de éstos, y no meramente temporal. En muchos casos esta obligación no creará mayores dificultades, pues es prácticamente imposible para el transmisor controlar la utilización de sus conocimientos una vez que éstos han sido comunicados. En otros, por el contrario, una transmisión definitiva supondrá un encarecimiento de las contraprestaciones a cargo del receptor. Cfr. M. Handler y M. D. Blechman: *Op. cit.*, p. 306 y ss”⁸³.

7.4.5.- Casos de violación de secretos.

Un secreto puede violarse de tres maneras: 1.- accediendo a él de forma ilegítima; 2.- usándolo sin derecho; o 3.- divulgándolo. El primer supuesto está regulado por la LORCPM (27, 2.b), mientras la explotación y divulgación se tratan en el lit. a) del mismo Artículo.

7.4.5.1.- El acceso ilícito a los secretos.

Por el principio de generalidad del mensaje, la generalidad de los mensajes en derecho pueden circular libremente, incluso la información que hasta ese momento permanecía oculta. En rigor, lo que se prohíbe –y de forma excepcional– es el acceso ilícito a la información no divulgada. La ilicitud se da cuando se accede a la información perjudicando los derechos de terceros, el orden público, la moral y las buenas costumbres (Decisión 486, en su Art. 262, literal c). Por eso, la LORCPM (27.7, 2.b) condena el espionaje industrial o comercial, que repugna a todo orden instituido (n. 1); los accesos que quebranten pactos de confidencialidad y las obligaciones legales de mantener un secreto (n. 2); y, en general, se reputan antijurídicos todos los accesos a información que se hagan abusando de la confianza del poseedor originario de la información (n. 3.), haya o no pacto escrito de confidencialidad, se encuentre o no establecida la obligación de secreto en la ley. Son relaciones de confianza la de los trabajadores con sus empleadores, y las de los directores contratados con la empresa, máxime cuando se les permite acceder a cierta información confidencial.

⁸³ Guillermo Cabanellas de las Cuevas, *Derecho Antimonopólico*, 2005, Buenos Aires, p. 333.

A toda persona se le prohíbe el acceder ilícito. Además, el n. 4 del Art. 27.7, 2.b de la LORCPM prohíbe inducir a que otro acceda ilícitamente al secreto. Un caso típico de inducción, categorizado desde hace mucho, es el soborno que se hace “corrompiendo a los dependientes de un rival para sorprender los secretos de fabricación o de comercio, y disfrutar, por consecuencia, de los mismos”⁸⁴.

El n. 5 del Art. mencionado extiende estas obligaciones de no hacer (de no acceder ilícitamente y de no inducir a ello), a los terceros que saben o debían saber que el secreto se había adquirido ilegítimamente. Hay que tener cuidado que esta línea no se interprete como una consagración legal del secreto enésimo⁸⁵, ni como una sanción de la tan cuestionada teoría del trampolín, entre otras cosas, porque como dijimos los secretos son una excepción, y las excepciones se interpretan restrictivamente.

7.4.5.2.- El uso y la divulgación de secretos.

Por sus semejanzas en los requisitos, la LORCPM agrupa en un literal dos supuestos distintos: el uso y la divulgación de los secretos (también en la Decisión 486 Art. 262). Entre las diferencias más significativas encontramos que el uso no diluye el secreto, la divulgación sí, por lo que la mayoría de las veces la divulgación será más grave que su uso.

Según la doctrina y según la LORCPM 27.7,3.a), la regla general es que quien guarda lícitamente un secreto (la ley habla del «titular») tiene derecho a usarlo y revelarlo, y a imponer las reglas de uso y de divulgación a los sujetos a los que se los ha hecho partícipes del secreto. Por tanto, son contrarias al derecho la violación de tales reglas de uso y de divulgación; si el secreto tiene una utilidad comercial, estaremos ante un caso de competencia desleal. Una concreción de esta regla general se encuentra en la LORCPM en el Art. 27.7,3.b, donde se aclara que la obligación de secreto permanece aún cuando la relación laboral, profesional o de negocios haya cesado.

La LORCPM en Art. 27.7,2.a) distingue dos casos de uso y divulgación:

- cuando el obligado al secreto lo ha adquirido legítimamente (en una relación laboral o contractual; conc. Decisión de la Comunidad Andina 486, Art. 262.a-b) y.
- cuando ha accedido a él de malas maneras (por haber incurrido en los casos previstos en la LORCPM Art. 27.7,2.b y Decisión 486 de la Comunidad Andina Art. 262.e-f; o por haber inducido a la infracción contractual detallada en la LORMER Art. 27.8 y D486 262.d).

⁸⁴ Agustín Ramella, *Tratado de la propiedad industrial*, Reus, Madrid 1913, t. II, p. 399, donde apunta que entonces varios países como Francia sancionaban penalmente este tipo de sobornos.

⁸⁵ Juan Carlos Riofrío, op cit. p. 171-172, el secreto enésimo es aquel que se protege siempre y que se resiste a la dilución, aunque haya pasado de boca en boca a un grupo muy amplio de gentes.

En realidad la mayoría de las veces importa poco probar si se ha adquirido bien o mal el secreto, porque en ambos casos, para que el uso o divulgación sea lícita, debe mediar la autorización del titular del secreto. Sin tal autorización se presume la voluntad negativa del titular del secreto a usarlo y, más aún, a divulgarlo.

Finalmente, a modo únicamente informativo, algunas leyes como la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información (cfr. arts. 6 y 17) distinguen la noción de –reserva- de la de –confidencialidad-. Según el contexto de la LORCPM Art. 27.7,2.a) al hablar de -deber de reserva-, se utiliza el término en un sentido lato donde se incluye tanto la confidencialidad como la reserva, tanto la intimidad como la privacidad. En rigor, serían actos de reserva las estipulaciones contenidas en la LORCPM Art. 27.7,3.c-d.-

8.- Conclusiones.

8.1.- El sistema económico consagrado en la Constitución comprende la regulación de la propiedad (incluida la propiedad intelectual), de la economía pública y privada, de la actuación de los agentes económicos, de las reglas del mercado, de la empresa, y en general, del fenómeno económico.

8.2.- La Ley Orgánica de Control de Poder del Mercado tiene mecanismos de sanción para evitar las prácticas de competencia desleal, incluidas dentro de ellas, a las efectuadas a través de la propiedad intelectual.

8.3.- El poder de mercado no necesariamente se aplica a las conductas establecidas en el Derecho sancionador de la Competencia Desleal. Dicho de otro modo, un operador económico puede ser investigado y sancionado por conductas desleales (incluidas dentro de ellas, a las efectuadas a través de la propiedad intelectual, incluso sin tener poder de mercado.

8.4.- La Constitución reconoce la propiedad intelectual de acuerdo “...con las condiciones que señale la ley”. Repárese que no se refiere exclusivamente a la Ley de Propiedad Intelectual, consecuentemente debe entenderse que se refiere a los Cuerpos Legales en general. La razón lógica por la cual la Constitución no se refiere a la Ley de Propiedad Intelectual exclusivamente, se debe a que este no es el único Cuerpo Legal que tiene normas de Propiedad Intelectual, ya que tenemos también a la Ley Orgánica de Control de Poder del Mercado, que prohíbe expresamente las prácticas monopólicas y oligopólicas y desleales, incluyendo estas a las prácticas ilegales efectuadas a través de la Propiedad Intelectual. En este sentido, la propia Constitución, señala como política de Estado, el evitar las prácticas monopólicas y oligopólicas y otras que afecten el funcionamiento de los mercados, entiéndase pues, a las prácticas desleales.

8.5.- No es una política de Estado la defensa *sin condicionamientos* de la Propiedad Intelectual, de ahí que el tenor que más se ajusta a la Constitución en su integralidad, junto con los elementos de la Constitución Económica, es aquel

prohíbe las prácticas desleales en el sector privado, señaladas en la Ley Orgánica de Control de Poder del Mercado, y no la protección incondicional de la propiedad intelectual utilizada en conductas desleales en perjuicio de los consumidores y de otros operadores económicos.

8.6.- La Disposición Reformatoria y Derogatoria –Cuarta- de la LORCPM, señala que a petición de parte, el IEPI puede otorgar licencias obligatorias cuando se presenten prácticas que hayan sido declaradas mediante resolución de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado, como contrarias a la libre competencia, en particular cuando constituyan un abuso de poder de mercado por parte del titular de la patente.

8.7.- La Superintendencia de Control de Poder del Mercado puede solicitar al IEPI, el otorgamiento de licencias obligatorias, para ello, es necesario que las prácticas hayan sido declaradas mediante resolución de la Superintendencia como contrarias a la libre competencia, sin embargo, esta “Resolución” no debe ser exclusivamente la Resolución Final de un proceso investigado por la Autoridad de Competencia, puede ser también una Resolución de Medidas Preventivas la que declare que las prácticas son contrarias a la libre competencia, ello no implica un prejuzgamiento.

8.8.- La Disposición Reformatoria y Derogatoria –Cuarta- de la LORCPM adicionalmente señala que la Resolución que declara a determinadas prácticas como contrarias a la libre competencia, se harán “...en particular cuando constituyan un abuso de poder de mercado por parte del titular de la patente.” El subrayado es propio. Al tipificarse las palabras “en particular”, la Ley no excluye a otros casos, por lo que de lo anterior, tenemos que esta norma tiene dos alcances muy importantes: a.- La norma no excluye a casos en los que no exista poder de mercado, por tanto, también se puede solicitar licencias obligatorias en casos de competencia desleal, es decir, en casos en los que no necesariamente existe poder de mercado; y, b.- La norma no excluye a otro tipo de licencias obligatorias, consecuentemente, las licencias obligatorias también pueden ser solicitadas en el ámbito de los registros de las marcas, colores, relieves, derechos de autor, etc.

8.9.- La LORCPM deroga 15 Artículos de la Ley de Propiedad Intelectual, que son justamente aquellos que se refieren y se pueden relacionar con la Violación de Secretos Empresariales; Engaño, Confusión, Imitación y Explotación de la Reputación Ajena., es decir, aquellos que se relacionan y están mejor redactados en los numerales 1, 2, 3, 6 y 7 del Art. 27 de la LORCPM.

8.10.- La LORCPM reconoce la necesidad de intervención del poder público frente a los excesos que podrían darse en el ejercicio de la iniciativa privada, los cuales pueden perjudicar gravemente tanto a consumidores como a los intereses de los participantes en el mercado. En este sentido, el derecho de competencia asume que la competencia debe ser defendida y que como bien jurídico no puede dejarse al libre albedrío de los agentes económicos; igualmente, que el mercado carece de los mecanismos de auto-regulación que impidan distorsiones por conductas anticompetitivas y desleales, y que en esos casos el Estado debe intervenir con

reglas claras y transparentes. Estas reglas claras y transparentes son justamente las que conforman la legislación de competencia, donde se incluye a al derecho sancionador de la competencia desleal.

8.11.- La regulación de competencia desleal suele incluir entre sus normas, a varias que tratan sobre la publicidad, cuya emisión puede estar relacionada con la violación de normas de propiedad intelectual, y de las conductas desleales publicitarias constantes en el Art. 27 de la LORCPM.

8.12.- La LORCPM tipifica ejemplificativamente como prohibidos y sancionables varios actos de competencia desleal. Se sancionan cualquiera sea la forma que adopten, inclusive la de propiedad intelectual, y cualquiera sea la actividad económica en la que se manifiesten; basta que dichos actos sean comportamientos que objetivamente contravengan los honestos usos y costumbres comerciales.

8.13.- La norma del Art. 27 de la LORCPM, y la de sus numerales 1, 2, 7, entre otros, es ejemplificativa, pues constituyen Cláusulas Generales Prohibitivas, ya que tienen en su redacción palabras como “particularmente” o “entre otras”; es decir existen o pueden existir en el futuro otras que actualmente no están tipificadas y también pueden ser consideradas como prácticas desleales. El listado del Art. 27 y sus subnumerales es enunciativo de ejemplos de los actos más comunes, por tanto, la Autoridad de Mercado puede investigar y sancionar todo tipo de conductas que contravengan objetivamente la regla de la buena fe.

8.14.- El principio de tipicidad tiene características especiales cuando se aplica al derecho administrativo, puesto que la descripción rigurosa y perfecta de la infracción es, salvo excepciones, prácticamente imposible. En materia administrativa no es posible establecer un catálogo de conductas infractoras, como sucede en materia penal, siendo la tipificación suficiente cuando consta en la norma una predeterminación inteligible de la infracción, de la sanción y de la correlación entre una y otra. En tal sentido, en nuestro ordenamiento de competencia desleal, aplicable en el marco del procedimiento administrativo sancionador, la Cláusula General Prohibitiva es la que define a todos los efectos las conductas prohibidas. Esta cláusula tipifica *in genere* todos los actos en sus diferentes modalidades, prohibiendo todo lo deshonesto, lo que contraría la ética que normalmente debe regir las actividades económicas en el mercado.

8.15.- Las palabras –entre pares- (Art. 26 de la LORCPM, párrafo 2) provienen del latín, específicamente el prefijo inter significa entre y el adjetivo paris significa pares, que a su vez significa iguales en idioma español, de ahí que entre pares debe ser entendido como entre iguales o semejantes totalmente.

8.16.- Los asuntos en que se discutan cuestiones relativas a la propiedad intelectual entre iguales, sin afectación al interés general o al bienestar de los consumidores deberán ser conocidos por el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual.

8.17.- Los asuntos en que se discutan cuestiones relativas a la propiedad intelectual entre iguales, con afectación al interés general o al bienestar de los consumidores deberán ser conocidos por el la Superintendencia de Control de Poder del Mercado.

8.18.- Si la denuncia es presentada ante el IEPI, este solicitará al presunto responsable que remita las explicaciones del caso en 15 días, las cuales deberán ser enviadas a la Superintendencia de Control de Poder del Mercado para que ésta, a su vez, pueda efectuar una pre-investigación en 60 días, con todas sus facultades investigativas, a fin de absolver la consulta planteada. A partir de aquí existen tres opciones: a.- En el caso de absolución, es decir, cuando no existan indicios de la conducta denunciada, el proceso deberá ser archivado por la entidad consultante, es decir, el IEPI; b.- En el caso de que la Superintendencia determine que se discuten únicamente cuestiones relativas a la propiedad intelectual entre iguales y no podrían producir una afectación negativa al interés general o al bienestar de los consumidores o usuarios, el caso se radicará en el IEPI; y c.- En el caso de que la Superintendencia determine que se discuten cuestiones relativas a la propiedad intelectual entre pares y sí podrían producir una afectación negativa al interés general o al bienestar de los consumidores o usuarios, el IEPI deberá remitir el expediente a la Superintendencia y la competencia se radicará en esta entidad.

8.19.- Si la denuncia es presentada ante la Superintendencia de Control de Poder del Mercado, tenemos tres opciones: a.- Cuando no existan indicios de la conducta denunciada, el proceso deberá ser archivado por la Superintendencia; b.- En el caso de que la Superintendencia determine que se discuten únicamente cuestiones relativas a la propiedad intelectual entre iguales (pares) y no podrían producir una afectación negativa al interés general o al bienestar de los consumidores o usuarios, el caso será remitido al IEPI para su trámite y resolución; y, c.- En el caso de que la Superintendencia determine que se discuten cuestiones relativas a la propiedad intelectual entre iguales (pares) y sí podrían producir una afectación negativa al interés general o al bienestar de los consumidores o usuarios, el caso se radicará en Superintendencia para su investigación y resolución.

8.20.- En los términos del Art. 26 de la LORCPM, párrafo 2, ya sea que la denuncia sea presentada en el IEPI o en la Superintendencia de Control de Poder de Mercado, es siempre esta última la Autoridad que define si existen indicios de esta afectación al bienestar de los consumidores.

8.21.- Al hablar de consumidor medio el Derecho de Competencia no piensa en aquel más agudo ni en el negociante más perspicaz, tampoco en el ciudadano más crítico ni en el más culto y sabio. Tampoco se piensa en el más tonto, ingenuo o inexperto; pero sí en los débiles y en los que asumen mayores riesgos si llegaren a utilizar de forma normal el producto. En este sentido, la Jurisprudencia ha concluido que la legislación va dirigida preferentemente a la defensa del consumidor medio, no al especializado, tratando de evitarle cualquier clase de confusión en el momento de elegir el producto.

8.22.- No es necesaria una equivalencia absoluta entre las prestaciones falsamente ofrecidas y las prestaciones reales del producto de la competencia; basta que la información transmitida pueda restar clientela a otro competidor.

8.23.- No se requiere en competencia desleal, que los objetos en el mercado sean exactamente de la misma índole o especie.

8.24.- |De manera objetiva, la LORCPM considera desleal la conducta que cree o cause confusión, con independencia de si hubo o no intención por parte del agente del mercado. En estos temas de competencia la intencionalidad a priori no se analiza, porque lo que se busca es reparar cuanto antes las incongruencias del mercado.

8.25.- Para que la conducta se repunte desleal no hace falta que el error en el público se haya consumado (confusión real); basta que exista un riesgo de confusión o asociación para que la conducta sea ilícita (confusión potencial).

8.26.- La confusión puede darse empleando signos, formas o actos distintivos que sean ajenos, registrados o no, de forma idéntica o solamente parecida. En general, el riesgo de asociación (confusión en sentido amplio) envuelve todos los supuestos mencionados. En cambio, la imitación y la confusión en estricto senso son dos supuestos específicos. La imitación considera solamente los signos copiados idénticamente, mientras la confusión engloba aquellos signos no idénticos capaces de inducir a error.

8.27.- Los tipos de confusión pueden ser englobados de la siguiente manera: a.- Riesgo de asociación: la diferencia de matiz que existe entre el riesgo de confusión y el riesgo de asociación es que el primero es la posibilidad de que un consumidor tome un producto pensando que es otro; el segundo sucede cuando el público sabe que no es el mismo producto, pero duda acerca de la relación que hay entre ambos; b.- Confusión por imitación: en lo que tiene que ver con Propiedad intelectual, tenemos a la confusión con los signos registrados de la competencia. Nos referimos aquí a los signos distintivos (marcas, emblemas, etc.) que son de propiedad de la competencia por estar registrados, o sobre los cuales la competencia tiene algún título formal de derecho. El titular de estos signos goza un alto grado de protección concedida por la ley. Permitir la inscripción de un signo confundible con otro ya registrado, obstaculizaría una competencia leal pues quien inscribe el segundo signo amparándose en una relativa semejanza con un signo anterior, en el fondo lo que puede perseguir no es otra cosa que llevar al público a error entre las dos marcas que protegen productos de la misma clase, con el objeto de obtener una ventaja económica en cuanto a la buena fama o clientela que pudo ya haber adquirido el signo primeramente registrado.

8.28.- La exclusividad del uso de la marca registrada pretende la protección del fabricante o comerciante que funge como su titular, ante actos de imitación o de copia, que no son sino formas de competencia desleal.

8.29.- La competencia parasitaria causa confusión porque se da empleando marcas, enseñas o emblemas ajenos para distinguir los productos del competidor.

8.30.-, Sobre la confusión con signos no registrados por la competencia, tenemos que son otros signos distintivos que, o bien no deben necesariamente registrarse, o simplemente no son susceptibles de registro. En estos casos la ley suele conceder una protección de menor grado.

8.31.- Son actos de competencia desleal por confusión la disposición de escaparates, la presentación de los locales, o la presentación de recipientes de productos que pueda engendrar, por su naturaleza, confusión en el consumidor respecto al origen.

8.32.- También es desleal la conducta del que utiliza sin autorización un signo de una entidad pública, o emplea indebidamente un símbolo concurrido, de emergencia o de seguridad, cuando tal conducta tiene por objeto atraer al público consumidor.

8.33.- La imitación de prestaciones e iniciativas empresariales ajenas es libre, salvo que estén amparadas por un derecho de exclusiva reconocido por la Ley. El derecho de la competencia reconoce que la libre imitación de iniciativas empresariales es una condición esencial para el adecuado funcionamiento del mercado, así como para el desarrollo de una competencia más efectiva. La imitación por lo tanto, es un signo de buena salud del mercado y se permite siempre, a menos que ésta vulnere principios de ley, como ocurre con los actos de confusión, de explotación indebida de la reputación ajena o de imitación sistemática.

8.34.- Los casos en que se prohíbe imitar a otro son la excepción, y como excepción, son de interpretación restrictiva y deben encontrarse debidamente justificados. Dentro del derecho de la competencia desleal caben dos clases de justificaciones: cuando la comunicación crea confusión en el público y cuando se violenta un derecho de un tercero que por alguna razón ostenta la exclusiva sobre una forma de conducta, prestación, producto o información, etc. E incluso en este último caso cabe la contraexcepción de la inevitabilidad.

8.35.- La inevitabilidad del riesgo de asociación o del aprovechamiento del signo o esfuerzo ajeno, es en realidad una confirmación del principio general de libertad de imitación. La inevitabilidad de los indicados riesgos de asociación o de aprovechamiento de la reputación ajena excluye la deslealtad de la práctica.

8.36.- En el derecho de la competencia la imitación desleal debe cumplir con los siguientes requisitos: a.- los sujetos activos y pasivos deben ser competidores; b.- uno debe imitar al otro; c.- el objeto imitado debe poder distinguir al sujeto pasivo; d.- la imitación debe poder confundir y además e.- ser ilícita. Sin embargo, al sujeto imitado no le basta con probar que ha habido imitación, sino que tiene que acreditar, además, que el imitador podía haber evitado la presencia de las imitaciones. A tal efecto, se suele considerar acreditada la –evitabilidad- de la conducta del imitador, cuando existen otros competidores que presentan sus productos con un envase o

una forma de presentación diferentes; o bien, cuando se demuestra que el propio imitador presenta sus productos en otros países de manera diferente.

8.37.- Conviene distinguir los signos protegidos por la propiedad intelectual, de los que sólo se protegen por el derecho a la leal competencia. Una marca, un diseño industrial, etc. generalmente se protegen desde el momento del registro. Aunque no se haya usado, si la denominación ha sido recientemente registrada como marca, según las normas de la propiedad intelectual quien la registró tendrá derecho a un tiempo determinado para hacer un uso mínimo de ella y generar en ese período la distintividad del signo en el mercado. Si no hiciera ese uso mínimo, eventualmente perderá su derecho al signo.

8.38.- La protección es menor en los signos, conductas, servicios, etc. no registrados o no amparados por los clásicos derechos de propiedad industrial. En estos casos debe exigirse siempre que el sujeto pasivo use el objeto imitado en el mercado, usándolo al menos hasta que el objeto imitado haya adquirido distintividad en la conciencia del público. Si el signo u objeto no hubiere arraigado en la conciencia del público, su imitación será incapaz de perjudicar ilícitamente las ventas del sujeto pasivo.

8.39.- El signo imitado debe tener el carácter de distintivo en abstracto y en la realidad. En la realidad, si el signo no es distintivo actualmente, al menos deberá existir un tiempo de exclusividad legal para realizar un uso mínimo del signo; si pasado ese tiempo el signo no ha adquirido distintividad real, no será idóneo para configurar este supuesto de competencia desleal.

8.40.- La imitación también debe poder confundir. Es desleal la imitación servil; pero también lo son otras imitaciones parciales que tengan el efecto de confundir. Los actos capaces de crear confusión pueden adoptar cualquier forma y procurar su objetivo por cualquier medio. Por ello, la imitación servil también constituye un acto de competencia desleal.

8.41.- La imitación de signos no exige la identidad, sino solo la similitud.

8.42.- Para que sea desleal la imitación debe ser ilícita. La ilicitud es más palpable cuando los signos o marcas imitados han logrado una notoriedad o alto renombre.

8.43.- La justificación teórica de la existencia de este tipo de protección especial a las marcas notorias puede encontrarse en la finalidad de evitar que los comerciantes inescrupulosos, para quienes es más fácil tratar de imitar el nombre o la marca de un producto acreditado y conocido en el mercado que hacer esto con el de su propiedad, a través de este mecanismo que comporta la realización de un acto de competencia desleal, infieran un daño tanto al comerciante que sufre el despojo de un derecho individual como a los consumidores que pueden ser engañados con el artificio de la imitación.

8.44.- No hay ilicitud cuando opera la excepción de la inevitabilidad.

8.45.- En el supuesto de competencia desleal, el objeto que se imita puede estar registrado o no, e incluso en algunos casos puede no ser registrable; mas se requiere que el objeto sirva para distinguir al sujeto imitado. Además, se requiere que el objeto pertenezca o esté relacionado con el competidor.

8.46.- El objeto puede ser tanto un signo, señal, forma, etc. como una conducta, prestación, etc. Es discutido si, aún de forma excepcional, el objeto eventualmente pueda consistir en alguna idea; la ley parecería incluir este rubro dentro de la imitación de –iniciativas- empresariales.

8.47.- Las denominaciones, señales y avisos comerciales pueden ser distinguidos por su apariencia; por ejemplo, efecto acústico de una palabra o secuela visual de la misma; o por el sentido de su contenido (confusión en el concepto), o a través de su efecto artístico (formación de figuras o aplicación de cierto estilo); o sea, que la posibilidad de una confusión se da a través de uno de los medios mencionados.

8.48.- La imitación o copia simulando la misma idea de un producto para ser confundido con otro, son formas de competencia desleal.

8.49.- Si el objeto imitado está protegido por el derecho de propiedad intelectual, es evidente la deslealtad objetiva de la conducta imitadora

8.50.- En la Imitación de prestaciones o iniciativas empresariales no existe la presunción del derecho a la exclusiva, como la que va anexada a los derechos de propiedad intelectual. Por ello, el supuesto requiere que se prueben todos los elementos esenciales de la imitación desleal: a.- los sujetos activos y pasivos de la conducta desleal deben ser competidores. Aunque nuestra ley no habla de «competidores» sino de «prestaciones o iniciativas empresariales de un tercero», ambos términos resultan equivalentes; b.- Un sujeto debe imitar al otro; c.- el objeto imitado en este caso debe ser las prestaciones o iniciativas empresariales que distingan al sujeto pasivo. Las iniciativas imitadas podrán consistir en el esquema general, el texto, el eslogan, la presentación visual, la música o efectos sonoros de un anuncio de un tercero; d.- La imitación debe tener como efecto actual o potencial el de confundir; e.- El acto imitador debe ser ilícito. Cabe volver a recalcar que la inevitabilidad de los indicados riesgos de asociación o de aprovechamiento de la reputación ajena excluye la deslealtad de la práctica.

8.51.- A diferencia de la Imitación de prestaciones o iniciativas empresariales donde se considera una imitación aislada, en la Imitación sistemática se prevé una actitud reiterada en la imitación de las prestaciones de un competidor.

8.52.- Sobre el Secreto Empresarial, nuestra lo protege de forma expresamente sólo cuando: a.- es un secreto; y b.- tiene utilidad comercial. Si la información no reúne estas características, simplemente no existirá secreto empresarial, ni derecho a mantenerlo, ni obligación de guardarlo. Ambos requisitos van de la mano. En el fondo, lo que se busca determinar es que la posesión, explotación o divulgación del

secreto tenga efectos en el mercado. Si al revelarse un secreto, la empresa pierde espacio en el mercado, prestigio, clientes, canales de distribución, etc. es claro que la información, por secreta, tenía valor comercial y que se podía usar en alguna actividad comercial.

8.53.- La utilidad comercial requerida para la existencia de un secreto empresarial, está prevista por la LORCPM de dos formas diferentes: a.- en el art. 27.7 párrafo primero se señala que el secreto debe poder usarse “en alguna actividad productiva, industrial o comercial”; y, b.- en el lit. c) se exige que “la información tenga un valor comercial, efectivo o potencial, por ser secreta”.

8.54.- Los elementos esenciales del secreto se desprenden de su definición. Entendemos al secreto desde dos ópticas diferentes: a.- como información oculta y custodiada que posee una persona, o un conjunto determinado de ellas, y, b.- como posesión por parte de una persona, o de un conjunto cerrado de ellas, de información con el ánimo de mantenerla oculta. En ambos casos encontramos los mismos elementos esenciales: (i) la posesión; (ii) de información; (iii) oculta; (iv) de forma custodiada; (v) por parte de una persona, o de un conjunto cerrado de ellas.

8.55.- El secreto es un hecho que puede estar permitido, prohibido, obligado o protegido como derecho subjetivo. Nace cuando se dan los elementos esenciales antes mencionados.

8.56.- La notarización prevista en el Art. 7 de la LORCPM no constituye un requisito para el nacimiento del derecho al secreto, sino que está prevista únicamente para efectos probatorios: para demostrar quién tenía la información en un determinado tiempo.

8.57.- En general, no hay derecho al secreto cuando el ocultamiento de la información atenta contra el bien común, cuando dañe al titular del secreto, al portador de la información o a terceros. Tampoco hay derecho a usar o explotar el secreto cuando ello sea ilícito en sí mismo, cuando no esté autorizado por el legítimo poseedor del secreto, cuando se haya accedido a la información de forma ilícita y cuando se pretenda usar para fines ilícitos.

8.58.- El que guarda lícitamente un secreto tiene derecho a usarlo y a revelarlo, y a imponer las reglas de uso y de divulgación a todos aquellos a quienes hace partícipes de tal secreto.

8.59.- Son requisitos comunes de todos los supuestos de competencia desleal por violación de secretos: a.- La existencia previa de secreto; b.- la falta de autorización del titular del secreto; c.- que la conducta tenga incidencia en el mercado; y, d.- la licitud de la posesión del secreto.

8.60.- La violación de secretos es siempre un acto desleal, aunque no siempre es de competencia. Para que sea considerado como un supuesto de competencia desleal es menester que dicho acto tenga efectos, potenciales o actuales, en el

mercado: que distorsione sus reglas, que ilícitamente perjudique a un empresario o consumidor, que deshonestamente beneficie a un vendedor, que obstaculice la normal actuación de los agentes del mercado, que no permita retribuir el esfuerzo de un empresario, etc. No es necesario, en cambio, que el infractor realice actividades comerciales, ni que participe en el tráfico económico (Ver Art. 27, 7, párrafo final)

8.61.- No tiene relevancia, para reglamentaciones legales contra la competencia desleal, el grado o la existencia de culpabilidad por parte del trabajador (que revela el secreto), dado que su posición jurídica no es tema de tales reglamentaciones. Aunque debe repararse que ciertos supuestos de particular deslealtad sí requieren tal intencionalidad; por ejemplo, no hay espionaje sin una intención positiva.

8.62.- La incidencia en el mercado puede darse de varias maneras: sacando provecho del uso del secreto obtenido ilegítimamente, o perjudicando a su titular con su revelación. Obsérvese que en este segundo caso no se exige probar provecho, daño o efecto alguno; basta probar que la divulgación del secreto se hizo con intención de perjudicar al poseedor legítimo del secreto empresarial.

8.63.- Los acuerdos o cláusulas de confidencialidad, cuando son lícitos, llegan a ser la causa formal de la licitud de posesión del secreto. Pero estas cláusulas tenderán a ser ilícitos cuando sean un medio para encubrir acuerdos anticompetitivos, por ejemplo, cuando tengan propósitos de división de mercados entre las partes.

8.64.- Por el principio de generalidad del mensaje, la generalidad de los mensajes en derecho pueden circular libremente, incluso la información que hasta ese momento permanecía oculta. En rigor, lo que se prohíbe –y de forma excepcional– es el acceso ilícito a la información no divulgada. La ilicitud se da cuando se accede a la información perjudicando los derechos de terceros, el orden público, la moral y las buenas costumbres.

8.65.- Por sus semejanzas en los requisitos, la LORCPM agrupa en un literal dos supuestos distintos: el uso y la divulgación de los secretos (también en la Decisión 486 Art. 262). Entre las diferencias más significativas encontramos que el uso no diluye el secreto, la divulgación sí, por lo que la mayoría de las veces la divulgación será más grave que su uso.

8.66.- Son contrarias al derecho la violación de tales reglas de uso y de divulgación; si el secreto tiene una utilidad comercial, estaremos ante un caso de competencia desleal.

8.67.- En realidad la mayoría de supuestos importa poco probar si se ha adquirido bien o mal el secreto, porque en ambos casos, para que el uso o divulgación sea lícita, debe mediar la autorización del titular del secreto. Sin tal autorización se presume la voluntad negativa del titular del secreto a usarlo y, más aún, a divulgarlo.

9.- Recomendación Única.

Remitir para conocimiento de la Superintendencia de Control de Poder del Mercado el presente Estudio.