

Del Convenio de París de 1883 a la Decisión 486 de 2000. Evolución de los actos de competencia desleal.

Por José Elías Del Hierro Hoyos © Parra, Rodríguez & Cavelier, 2002.

Introducción.

El 20 de marzo de 1883, París dio a luz una naciente reglamentación sobre propiedad industrial la cual traía como novedad, normas relacionadas con la competencia desleal.

A lo largo de los más de cien años de vida de dicho Convenio, normas comunitarias e incluso nacionales, lo han utilizado para fundamentar sus propias reglamentaciones, tal como se expondrá a continuación.

La idea que he tenido con este escrito, en ningún momento pretende entrar a explicar las características y naturaleza de cada uno de los actos que se entienden contrarios a la libre competencia; el objetivo que se busca es hacer una exposición sobre la evolución que han tenido, no solamente dichos actos de competencia desleal a lo largo del tiempo, sino también las diferentes instituciones jurídicas propias del derecho internacional público contenido en la Convención.

I. Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. (Ley 178 de 1994).

Este Convenio fue suscrito en París el 20 de marzo de 1883 y revisado en varias oportunidades¹ con la finalidad de establecer una reglamentación que protegiera, de la manera más amplia posible la propiedad industrial, incluyendo no solamente las marcas, las patentes, las invenciones y los dibujos o modelos, sino también la garantía de la libre y leal competencia.

1. Trato entre los nacionales de la Unión.

En materia de propiedad industrial e incluso en temas de competencia desleal, la Convención de París estableció el régimen de trato entre los nacionales de la Unión, al reglamentar que los nacionales de cada uno de los países de la Unión gozarán en

¹ Revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de 1911, en La Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934, en Lisboa el 31 de octubre de 1958, en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y enmendado el 2 de octubre de 1.979.

todos los demás países de la Unión, de las ventajas que las leyes respectivas conceden actualmente o en el futuro a sus nacionales, todo ello sin perjuicio de los derechos especialmente previstos por el Convenio de París.

Con esta reglamentación se precisa que tendrán la misma protección y los mismos recursos legales contra cualquier ataque a sus derechos, siempre y cuando cumplan con las condiciones y formalidades impuestas a los nacionales. También es de anotar, como se verá más adelante, que esta norma sobre trato nacional a los nacionales de los países de la Unión no solamente hacen referencia a las normas actuales, sino también se hace extensiva a las normas futuras.

2. Actos de competencia desleal.

La Convención de París establece una obligación genérica a todos los países que conforman la Unión, al obligarlos a asegurar a los nacionales de los referidos países una protección eficaz contra la competencia desleal.

En desarrollo de este principio, se señaló en su momento como actos de competencia desleal, todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial y de manera particular y expresa se prohibieron los siguientes actos:

- Cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.
- Las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.
- Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.

3. Medidas para reprimir los actos de competencia desleal.

Para redondear la protección por actos de competencia desleal, la Convención de París compromete a los países de la Unión a asegurar, a sus nacionales, así como a los nacionales de los demás países de la Unión, los recursos legales apropiados para que de manera eficaz se repriman estas prácticas ilegales.

En adición a lo anterior, los países de la Unión se comprometen a prever medidas que permitan a los sindicatos y asociaciones de representantes de los industriales,

productores o comerciantes interesados a proceder judicialmente o ante las autoridades administrativas para la represión de los actos de competencia antes señalados.

II. Legislación colombiana sobre competencia desleal. (Ley 256 de 1996)

El legislador de 1996 expidió la ley 256 por medio de la cual se dictaron normas relacionadas con la competencia desleal, siguiendo muy de cerca las reglamentaciones contenidas en la Convención de París.

1. Objetivo de la ley.

Esta orientación se hace evidente al establecer el objeto de la ley 256, precisando que con esta norma se busca garantizar la libre y leal competencia económica, mediante la prohibición de actos y de conductas contrarias a la competencia desleal, en beneficio de todos los que participen en el mercado y en concordancia con lo establecido en el numeral uno del artículo 10 bis del Convenio de París.

2. Actos de competencia desleal.

Como ya se anotó, la ley 256 guarda estrecha relación con el Convenio de París, a punto tal que en su estructura también establece una prohibición general, señalando que quedan prohibidos los actos de competencia desleal e indicándole a los participantes en el mercado, que deben respetar en todas sus actuaciones el principio de la buena fe comercial².

Vale la pena hacer la aclaración que este principio de la buena fe comercial es original de la legislación colombiana, toda vez que no hizo parte de la reglamentación del Convenio de París.

Ahora bien, la ley 256 también establece una definición sobre qué constituye competencia desleal, y señala que es todo acto o hecho que se realice en el mercado con fines concurrenciales, cuando resulte contrario a las sanas costumbres mercantiles, al principio de la buena fe comercial, a los usos honestos en materia industrial o comercial, o bien cuando esté encaminado a afectar o afecte la libre

² Se entiende por buena fe comercial los mandatos de honestidad, confianza, honorabilidad, lealtad y sinceridad que rige a los comerciantes en su actuación. Corte Constitucional, sentencia T-469 del 17 de julio de 1992.

decisión del comprador o consumidor, o el funcionamiento concurrencial del mercado.

Como se ha señalado, la ley colombiana ha venido haciendo aportes adicionales a la reglamentación del Convenio de París, en el sentido de incluir, ya no solo los actos que se realicen en el mercado con fines concurrenciales, sino también se mencionan los hechos que tengan la misma finalidad. Así mismo, dichos actos o hechos no solo deben ser contrarios a los usos honestos como lo señala el Convenio de París, sino también contrarios a las sanas costumbres mercantiles, y al principio de la buena fe comercial.

Como desarrollo del Convenio de París, la ley 256 trae un listado de actos contrarios que se entienden como actos propios de competencia desleal. Mientras en el Convenio de París solamente se hacía referencia a los tres antes señalados, la legislación colombiana los divide en doce actos a saber:

a. Actos relacionados con la confusión (corresponde al numeral 1 del artículo 10 bis del Convenio de París.)

- i. Actos de confusión.
- ii. Actos de imitación.
- iii. Explotación de reputación ajena.

b. Actos relacionados con aseveraciones falsas (corresponde al numeral 2 del artículo 10 bis del Convenio de París.)

- i. Actos de descrédito.
- ii. Actos de comparación.

c. Actos relacionados con inducción al público al error (corresponde al numeral 3 del artículo 10 bis del Convenio de París.)

- i. Actos de engaño.
- ii. Actos de desviación de la clientela.
- iii. Actos de desorganización.

d. Actos que no fueron tenidos en cuenta en el Convenio de París y que son propios de la legislación colombiana.

- i. Violación de secretos.
- ii. Inducción a ruptura contractual.
- iii. Violación de normas.
- iv. Pactos desleales de exclusividad.

III. Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.

El 14 de septiembre de 2000, con la expedición de la decisión 486 (en adelante la Decisión), la Comisión de la Comunidad Andina expidió el nuevo régimen común sobre la propiedad industrial, sustituyendo así expresamente la decisión 344 expedida el 29 de octubre de 1993.

A diferencia de la decisión 344 ya referida, la decisión 486 trae un título que reglamenta a nivel comunitario, la competencia desleal vinculada exclusivamente con la propiedad industrial, en los términos que se explicarán a continuación.

1. Trato entre los nacionales y trato más favorable.

Siguiendo lo establecido en el Convenio de París, la Decisión establece como disposición general, el trato preferencial que se debe dar a relacionados y a terceros con ocasión de estas nuevas normas comunitarias, es así como se acuerda (a) el trato a nivel nacional y (b) el trato de nación más favorecida. Es de anotar que en el Convenio de París, esta división no se da.

a. El trato a nivel nacional.

Con respecto a la protección de la propiedad industrial, incluyendo los actos calificados como competencia desleal, cada país miembro del Acuerdo de Cartagena³ concederá a los nacionales de los demás miembros de la Comunidad Andina, un trato no menos favorable que el que otorgue a sus propios nacionales. Con esta norma se pretende contar con las mismas reglas del juego entre los diferentes países comunitario a fin de establecer un trato equivalente entre los firmantes.

El trato antes mencionado es aplicable también para los nacionales de los países miembros de la Organización Mundial del Comercio y del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

2. El Trato de la Nación más Favorecida

Al igual que en el numeral anterior, la Decisión extiende todas ventajas, favores, privilegios o inmunidades que conceda un país miembro del Acuerdo de Cartagena a

³ Colombia, Perú, Ecuador, Venezuela y Bolivia.

los nacionales de otro país miembro de la Comunidad Andina, los cuales se harán extensivas a los nacionales de cualquier miembro de la Organización Mundial del Comercio o del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

3. De los Actos de Competencia Desleal.

Siguiendo el esquema propuesto en el Convenio de París, la Decisión también trae una definición sobre competencia desleal, creando así una prohibición general al determinar que se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos.

Vale la pena resaltar que la Decisión tiene un campo de aplicación más estrecho que el Convenio de París, ya que aquella hace referencia exclusivamente a los actos relacionados con la propiedad industrial.

Por otro lado, también es importante resaltar que la Decisión amplía el espectro no solamente a que los actos vinculados se realicen en el ámbito empresarial, sino que deben ser contrarios tanto a los usos como a las prácticas honestas.

Finalmente, la Decisión trae una lista de actos que se consideran actos de competencia desleal, correspondiendo a una transcripción literal de la relación presentada en el Convenio de París y que fueron motivo de presentación al inicio de este escrito.

En cuanto a temas de competencia desleal regulados por la Decisión, bien vale la pena rescatar los siguientes:

a. La licencia para la explotación de una patente.

La Decisión establece la prohibición a la autoridad nacional competente para registrar los contratos de licencia de explotación de una patente que no se ajuste a las disposiciones relacionadas con el régimen común de tratamiento de capitales extranjeros y sobre marcas, patentes, licencias y regalías o que no se ajusten a las disposiciones comunitarias o nacionales sobre prácticas comerciales restrictivas de la libre competencia.

b. Licencias obligatorias.

La Decisión también establece la posibilidad de conceder licencias obligatorias para la explotación de una patente, si vencido el plazo de tres años, contados a partir de la

concesión de la patente o de cuatro años contados a partir de la solicitud de la misma, el que resulte mayor, la patente no se hubiere explotado en los términos que establece la Decisión, o si la explotación de la invención hubiere estado suspendida por más de un año.

Así mismo, la oficina nacional competente, previa calificación de la autoridad nacional en materia de libre competencia, otorgará licencias obligatorias cuando se presenten prácticas que afecten la libre competencia, en particular, cuando constituyan un abuso de la posición dominante en el mercado por parte del titular de la patente.

c. Licencia de un esquema de trazado de circuitos integrados.

Por falta de explotación o por razón de interés público, en particular por razones de emergencia nacional, salud pública o seguridad nacional, o para remediar alguna práctica anticompetitiva, la autoridad competente podrá, a petición de una persona interesada o de una autoridad competente, disponer en cualquier tiempo:

- i) Que un esquema de trazado registrado o en trámite de registro sea usado o explotado industrial o comercialmente por una entidad estatal o por una o más personas de derecho público o privado designadas al efecto; o
- ii) Que tal esquema de trazado quede abierto a la concesión de una o más licencias obligatorias, en cuyo caso la autoridad competente podrá conceder tal licencia a quien la solicite, con sujeción a las condiciones establecidas.

d. Marcas.

Para efectos de esta Decisión constituirá una marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

En adición a las demás razones legales, no podrán registrarse como marcas los signos que tengan como finalidad actos de engaño o confusión establecidos por la Decisión y por el Convenio de París como actos de competencia desleal, así como aquellos signos cuyo uso en el comercio afecten indebidamente un derecho de tercero, tal como se expresa a continuación:

- Signos que puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;
- Signos que reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad;
- Signos que sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
- Signos que sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;
- Signos que sean idénticos o se asemejen a un lema comercial solicitado o registrado, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;
- Signos que sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación, cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el País Miembro o en el extranjero;
- Signo que constituya una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.
- Signos que consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique;

Por último, la Decisión le concede a la oficina nacional competente la posibilidad de denegar el registro de una marca cuando tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal.

e. Acuerdos para comercializar productos entre la subregión.

El principio general consiste en que cuando en la subregión existan registros sobre una marca idéntica o similar a nombre de titulares diferentes, para distinguir los mismos productos o servicios, se prohíbe la comercialización de las mercancías o servicios identificados con esa marca en el territorio del respectivo país miembro de la comunidad andina. No obstante existe la excepción por medio de la cual dicha prohibición se puede obviar si los titulares de dichas marcas suscriban acuerdos que permitan dicha comercialización.

Es bien importante tener en cuenta en la redacción de tales acuerdos las previsiones necesarias para evitar la confusión del público respecto del origen de las mercancías o servicios de que se trate, incluyendo lo relativo a la identificación del origen de los productos o servicios en cuestión con caracteres destacados y proporcionales a los mismos para la debida información al público consumidor.

Esos acuerdos deberán inscribirse en las oficinas nacionales competentes y respetar las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia.

f. Nombre Comercial.

Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.

La Decisión establece que el titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios. En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular.

No podrá registrarse como nombre comercial un signo que esté comprendido en alguno de los casos siguientes:

- cuando su uso sea susceptible de causar confusión en los medios comerciales o en el público sobre la identidad, la naturaleza, las actividades, el giro comercial o cualquier otro aspecto de la empresa o establecimiento designado con ese nombre;
- cuando su uso sea susceptible de causar confusión en los medios comerciales o en el público sobre la procedencia empresarial, el origen u otras características de los productos o servicios que la empresa produzca o comercialice.

g. Signos distintivos notoriamente conocidos.

La Decisión ha definido al signo distintivo notoriamente conocido como aquel que fuese reconocido como tal en cualquier país miembro del Acuerdo de Cartagena por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.

La protección que le brinda la Decisión a este tipo de signos abarca su uso y su registro no autorizado, para lo cual de manera expresa le permite la aplicación no solamente de las disposiciones de la Decisión sino que hace referencia también a las normas para la protección contra la competencia desleal del correspondiente país.

Es importante hacer referencia a la definición que la Decisión trae sobre qué constituye un uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido, para lo cual establece que ello es el uso del signo en su totalidad o en una parte esencial, o una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, susceptibles de crear confusión, en relación con establecimientos, actividades, productos o servicios idénticos o similares a los que se aplique.

También constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o de una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, aun respecto de establecimientos, actividades, productos o servicios diferentes a los que se aplica el signo notoriamente conocido, o para fines no comerciales, si tal uso pudiese causar alguno de los efectos siguientes:

- i) riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo, o con sus establecimientos, actividades, productos o servicios;
- ii) daño económico o comercial injusto al titular del signo por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo; o,
- iii) aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo.

La Decisión en repetidas oportunidades ha involucrado medios de defensa que pueden ser utilizados por los dueños de ciertos elementos de propiedad industrial contra aquellos terceros que de manera indebida quiera apropiarse o usufructuarlos, es así como en este caso tampoco se da la excepción.

Al respecto, la Decisión establece que cuando un signo distintivo notoriamente conocido se hubiese inscrito indebidamente en el país miembro de la comunidad andina como parte de un nombre de dominio o de una dirección de correo electrónico

por un tercero no autorizado, a pedido del titular o legítimo poseedor de ese signo la autoridad nacional competente ordenará la cancelación o la modificación de la inscripción del nombre de dominio o dirección de correo electrónico, siempre que el uso de ese nombre o dirección fuese susceptible de crear confusión.

Conclusión.

Como se ha podido evidenciar en este escrito, para efectos de la ley interna colombiana, esta decisión 486 no tiene un aporte sustancial a lo que ya estaba reglamentado en la ley 178 de 1994 (el Convenio de París) y en la ley 256 de 1996.

No obstante lo anterior, es afortunada la Decisión, toda vez que se hace expresa la conducta o los hechos que constituyen competencia desleal, cuando se trata de bienes que conforman la propiedad industrial.

Ahora bien, conforme con la naturaleza de la Decisión 486 de 2000, por ser ésta una norma comunitaria, sí tiene gran importancia en la medida en que se establece una serie de principios comunes que pueden ser aprovechados por los países que conforman el Acuerdo de Cartagena y que no se han hecho parte en el Convenio de París.