

Universidad Rafael Landívar
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales

**LA COMPETENCIA DESLEAL EN MATERIA DE
PROPIEDAD INDUSTRIAL**



TESIS
*Presentada al Consejo de la
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
de la Universidad Rafael Landívar*

Por
Marcos Palma Villagran

Al conferírsele el Grado Académico de

LICENCIADO EN CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES

Y los títulos profesionales de

ABOGADO Y NOTARIO



Guatemala, mayo de 1995

ESTE LIBRO ES DE
REFERENCIA
NO PUEDE SALIR DE LA BIBLIOTECA

**AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD
RAFAEL LANDIVAR**

RECTOR
VICERRECTORA GENERAL
VICERRECTOR ACADEMICO
SECRETARIO
DIRECTOR FINANCIERO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Lic. Gabriel Medrano Valenzuela
Licda. Guillermina Herrera Peña
Lic. Luis Achaerandio Zuazo, S. J.
Lic. Jorge Guillermo Arauz Aguilar
Lic. Luis Felipe Cabrera
Lic. Tomás Martínez Cáceres

**AUTORIDADES DE LA FACULTAD
DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES**

DECANO
VICEDECANO
SECRETARIO
JEFE DE AREA PRIVADA
JEFE DE AREA PUBLICA
JEFE DE AREA PROCESAL
JEFE DE AREA HUMANA
REPRESENTANTES DE CATEDRATICOS

REPRESENTANTES ESTUDIANTILES

Lic. Carlos Enrique Luna Villacorta
Dr. José Adolfo Reyes Calderón
Licda. María Rodríguez de Campo
Lic. Ricardo Sagastume Vidaurre
Lic. Alvaro Rodrigo Castellanos Howell
Lic. Sergio Mijangos Penados
Licda. Noemi Gramajo de Rosales
Licda. Gladys Elizabeth Chacón Corado
Licda. Marieliz Lucero Sibley
Axel René Hernández García
Ninoshka Fabiola Urrutia

**MIEMBROS QUE INTEGRARON EL TRIBUNAL QUE PRACTICO
EL EXAMEN TECNICO PROFESIONAL**

AREA DE DERECHO SUSTANTIVO

AREA DE DERECHO PROCESAL

AREA DE DERECHO NOTARIAL

Lic. Jorge Gonzalo Cabrera Hurtarte
Licda. Gladys Elizabeth Chacón Corado
Lic. Jorge Guillermo Arauz Aguilar
Lic. Jorge Gonzalo Cabrera Hurtarte
Lic. Alfredo Cáceres Pérez-Guisasola
Lic. Salvador Eduardo Búcaro Hurtarte
Lic. Rubén Alberto Contreras Ortiz
Lic. Ignacio Andrade Aycinena
Lic. Ricardo Sergio Szejner Orczyk

**REGLAMENTO DE TRABAJOS DE TESIS DE GRADUACION DE LA
FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES DE LA
UNIVERSIDAD RAFAEL LANDIVAR**

Artículo 4o.: RESPONSABILIDAD: Los autores de los trabajos de Tesis de Graduación son los únicos responsables por el contenido del mismo

CASTILLO, COLMENARES Y ASOCIADOS

7A. AVENIDA 12 23 ZONA 9, GUATEMALA, C. A. 01009
EDIFICIO ETISA, PLAZUELA ESPAÑA, OFICINA 5-A
TELS. 317832, 341882, 317275 Y 322692 FAX 317829

Guatemala, 3 de enero de 1995

Licenciado
Jorge Estuardo Ceballos Morales
Secretario de la Facultad de
Ciencias Jurídicas y Sociales
Universidad Rafael Landívar
Presente

Señor Secretario:

Habiendo sido nombrado asesor del trabajo de tesis elaborado por el bachiller Marcos Palma Villagrán previo a optar a los títulos de Abogado, Notario y Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, em permito informar a usted que sostuve varias reuniones con el bachiller Palma Villagrán mientras elaboraba dicho trabajo y, al estar concluido el mismo, procedí a revisarlo y a conversar con él sobre su contenido habiéndole hecho, en ese momento, las adiciones y modificaciones que se consideraron convenientes.

La tesis que el bachiller Palma Villagrán someterá a consideración de esa casa de estudios constituye, en mi opinión, un valioso aporte a un tema que ha sido poco tratado y cuya importancia no ha tenido la difusión que merece y al haberse variado el título propuesto de "Normas jurídicas que sancionan la competencia desleal en materia de Propiedad Industrial" a "Competencia desleal en materia de Propiedad Industrial" el tema ha sido ampliado y permite el comentar esas normas y proponer la emisión de algunas nuevas que sancionen las infracciones que con relación a esa materia se cometan.

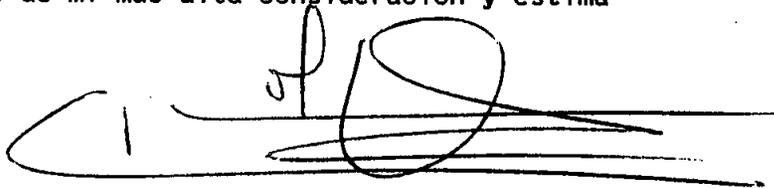
En su trabajo el bachiller Palma Villagrán recoge los criterios mas recientes que, a nivel internacional, han sido expresados sobre el tema y, dado que las practicas de competencia desleal, tan nocivas para el comercio, no son sancionadas actualmente en forma que realmente desaliente al infractor, propone un proyecto de ley que, como ley específica, define los campos de aplicación y sanciona las infracciones cometidas.

La emisión de leyes como la propuesta ha sido impulsada y requerida por Tratados Internacionales, tales como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA) y el General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) y, aunque ya existentes antecedentes en propuestas de modificación al Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, estimo que la

elaborada por el bachiller Palma Villagrán es valiosa y constituye un aporte digno de ser tomado en cuenta.

Dado que el trabajo ha sido elaborado con dedicación y que será de utilidad a las personas interesadas en el estudio de esta materia, me permito indicar a usted que, en mi opinión, el mismo reúne las exigencias establecidas y puede ser aprobado como Tesis previo a optar a sus títulos profesionales.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para suscribirme de usted con muestras de mi mas alta consideración y estima

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'R' followed by a series of horizontal strokes and a large loop, all written over a horizontal line.

Lic. Roberto Colmenares Arandi

FALLA, SILVA PEÑA & VITERI

ABOGADOS Y NOTARIOS

JOSE FALLA A. †
EUGENIO SILVA PEÑA †
ERNESTO VITERI B. †
ERNESTO R. VITERI E.
JUAN JOSE FALLA S.
MARIO QUIÑONEZ A.
RICARDO A. UMAÑA A.
GABRIEL ORELLANA R.
OSCAR G. CACERES P.
ERNESTO J. VITERI A.

6a. CALLE No. 5-47, ZONA 9
GUATEMALA, GUATEMALA, C. A.
TELEFONOS: 319611 AL 15
311707, 321687, 345192
321723, 312133
312146 Y 312141
CABLES: VASIL O VITERI
TELEX: 6139 VASIL - GU
TELEFAX: 502 - 231 - 1768
502 - 234 - 5191

Guatemala
Marzo 13, 1995

Señor Licenciado don
Jorge Estuardo Ceballos Morales
Secretario de la Facultad de
Ciencias Jurídicas y Sociales de la
UNIVERSIDAD RAFAEL LANDIVAR
Presente

Señor Secretario:

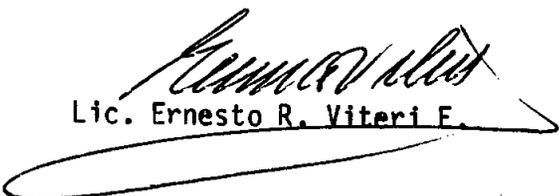
Con la presente me es grato dar cuenta del encargo que me hizo el Honorable Consejo de esa Facultad, para revisar el proyecto de tesis que sobre el tema COMPETENCIA DESLEAL EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, ha preparado el Bachiller Marcos Palma Villagran.

Como resultado de la revisión, hice observaciones al texto original y, además, sugerí al autor la incorporación de referencias y comentarios a la Unión de París y a la Convención General Interamericana para la Protección Marcaria y Comercial, tratados internacionales que desarrollan el tema.- El nuevo texto que el Bachiller Palma Villagran me ha presentado, incluye la mayor parte de tales observaciones y las referencias sugeridas.- Por mi parte, he respetado el criterio personal del autor.-

En mi opinión, el trabajo de tesis que acompaño, cumple los requisitos que exige el reglamento respectivo y es un trabajo que contiene interesantes aportes a la bibliografía jurídica nacional.-

Por ello, dejando a salvo el criterio del Honorable Consejo de esa Facultad, puede ser aprobado.-

Muy atentamente,


Lic. Ernesto R. Viteri E.

Guatemala, 3 de abril de 1995

Licenciado Jorge Estuardo Ceballos Morales
Secretario
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales

Estimado Licenciado Ceballos:

Me es grato informarle que he terminado de revisar la tesis del alumno Marcos Palma Villagrán, titulada "COMPETENCIA DESLEAL EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL", la cual me fuera referida para que yo efectuara la correspondiente revisión de estilo.

Considero que el trabajo de tesis cumple con los requisitos en las áreas de puntuación, ortografía y redacción, ya que los cambios sugeridos por mí fueron muy pocos debido a que el trabajo denota competencia en lo relacionado con estilo y presentación.

Sin otro particular, le saluda muy atentamente,



María Olga de Wittkowsky



Universidad Rafael Landívar

VISTA HERMOSA III ZONA 16, APARTADO POSTAL 39 C
PBX: 692151, 692621, 692751, 380162
FAX 692756 - GUATEMALA, C.A. 01018

Reg. No. D-294-95
24 de abril de 1995

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales

Señor
Marcos Palma Villagrán
Presente

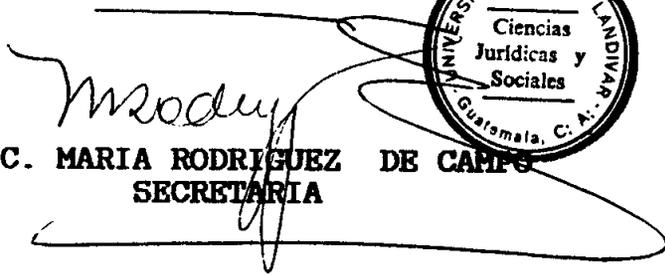
Estimada señor Palma:

A continuación transcribo a usted el punto UNICO de la resolución de Decanatura de fecha 20 de abril de 1995, que copiado literalmente dice así:

PUNTO UNICO: Habiéndose cumplido con todos los requisitos establecidos para el efecto se autorizó la impresión de la tesis titulada "LA COMPETENCIA DESLEAL EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL", presentada por el alumno MARCOS PALMA VILLAGRAN.

Sin otro particular, me suscribo de usted,

Atentamente,


LIC. MARIA RODRIGUEZ DE CAMPOS
SECRETARIA



rmcl
c.c. archivo

INDICE

	<i>página</i>
INTRODUCCION	1
CAPITULO PRIMERO	3
DERECHOS INTELECTUALES	3
1.1. <i>Concepto de derechos intelectuales</i>	3
1.2. <i>Propiedad intelectual</i>	3
1.3. <i>Propiedad industrial</i>	4
1.4. <i>Derechos que integran la propiedad industrial</i>	4
1.4.1. <i>Creaciones o soluciones técnicas nuevas</i>	5
1.4.1.1. <i>Invenciones</i>	5
1.4.1.2. <i>Modelos de utilidad</i>	7
1.4.2. <i>Creaciones formales de aplicación industrial</i>	8
1.4.3. <i>Signos distintivos</i>	9
1.4.3.1. <i>Marcas</i>	9
1.4.3.2. <i>Nombres comerciales</i>	11
1.4.3.3. <i>Expresiones o señales de propaganda</i>	12

CAPITULO SEGUNDO	14
DERECHO DE LA COMPETENCIA ECONOMICA	14
2.1. <i>Concepto</i>	14
2.2. <i>Contenido</i>	15
2.2.1. <i>De las limitaciones de la competencia</i>	16
2.2.2. <i>De la competencia desleal</i>	21
CAPITULO TERCERO	23
COMPETENCIA DESLEAL	23
3.1. <i>Concepto</i>	23
3.2. <i>Competencia desleal, ilícita o ilegal</i>	26
3.3. <i>Clasificación de la competencia desleal</i>	28
3.3.1. <i>Competencia desleal anti-contractual</i>	29
3.3.2. <i>Competencia desleal extra-contractual</i>	29
3.4. <i>Actos de competencia desleal en materia de propiedad industrial</i>	29
3.4.1. <i>Actos de apropiación</i>	31
3.4.1.1. <i>Usurpación</i>	31
3.4.1.2. <i>Falsificación</i>	33
3.4.2. <i>Actos que crean confusión</i>	35
3.4.2.1. <i>Imitación</i>	35

3.4.2.2.	<i>Actos de confusión mediante falsas indicaciones o menciones abusivas</i>	37
3.4.2.3.	<i>Supresión y sustitución de marca</i>	39
3.4.2.4.	<i>Otros actos de confusión</i>	40
3.4.3.	<i>Actos que denigran</i>	41
3.4.4.	<i>Actos desleales de publicidad</i>	43
3.5.	<i>Normas que reprimen la competencia desleal</i>	45
3.5.1.	<i>Justificación de la represión</i>	46
3.5.2.	<i>Clasificación de las normas represivas de la competencia desleal</i>	47
3.5.2.1.	<i>Normas jurídicas de caracter general</i>	47
3.5.2.2.	<i>Normas jurídicas de caracter especial</i>	48
3.5.2.2.1.	<i>Leyes relativas a materias especiales</i>	48
3.5.2.2.2.	<i>Leyes generales sobre competencia desleal</i>	49
3.5.3.	<i>Contenido de las normas</i>	49
3.5.3.1.	<i>Cláusula general y enumeraciones enunciativas</i>	49
3.5.3.2.	<i>Sanciones</i>	50
3.5.3.3.	<i>Requisitos para la calificación de los actos de competencia desleal</i>	50

3.5.3.3.1.	<i>Acto concurrencial</i>	50
3.5.3.3.2.	<i>Valoraciones</i>	51
3.5.4.	<i>Finalidad de las normas</i>	51
3.5.5.	<i>Medidas precautorias</i>	52
PROPUESTA DE LEY REPRESORA DE LA COMPETENCIA DESLEAL		55
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES		71
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS		76

INTRODUCCION

Como consecuencia del desarrollo tecnológico y científico a que ha llegado el hombre hoy día y de la importancia que ha adquirido el comercio, resultado de la masificación en la producción y de la facilidad de comunicación, la propiedad industrial se ha tornado en un tema no sólo estudiado por los más connotados tratadistas, sino regulado ampliamente a nivel internacional a través de tratados y a nivel nacional por las legislaciones de los países. Dichas normas legales tienen por objeto revestir de protección los derechos que emanan de las distintas modalidades de propiedad industrial, así como el ejercicio de las actividades comerciales que concurren en el mercado, velando porque las mismas se realicen en observancia de los principios de buena fe, legalidad, veracidad, autenticidad y libre competencia.

Con el presente trabajo de tesis se pretende definir un criterio uniforme en cuanto a las normas jurídicas que regulan lo referente a la competencia desleal en materia de propiedad industrial. Para tal objeto, el marco teórico en que se sitúa el tema parte del concepto fundamental de derechos intelectuales y sus dos modalidades: la propiedad intelectual y la propiedad industrial, así como los derechos que integran esta última, los que son desarrollados en el capítulo primero.

Previamente a efectuar el estudio de la competencia desleal en materia de propiedad industrial, es necesario proporcionar un cuadro general que parta del concepto de una nueva ciencia del derecho, cuyas normas regulen la actividad concurrencial, para que se desarrolle en observancia a los principios de competencia y lealtad: el Derecho de la Competencia Económica y sus dos campos de estudio, las Limitaciones de la Competencia y la Competencia Desleal. Estos temas son desarrollados en el capítulo segundo.

En el último capítulo, se plantea el tema de la competencia desleal propiamente dicha, que incluye su concepto, clasificación y un análisis de los distintos actos que tipifican prácticas desleales en materia de propiedad industrial y su regulación por nuestra legislación y algunas legislaciones extranjeras.

Por último, tal y como se expuso en el plan de investigación, el trabajo aporta una propuesta de ley que sanciona adecuadamente los actos de competencia desleal contrarios a los principios de buena fe, legalidad, veracidad, autenticidad y libre competencia antes indicados, mediante normas que, sin derogar aquellas que no sean incompatibles o contradictorias y que regulan materias específicas, constituyan una guía de aplicación e interpretación unificadora de éstas, en materia de represión de la competencia desleal.

CAPITULO PRIMERO
DERECHOS INTELECTUALES

1. Concepto de derechos intelectuales

La mayoría de los autores coinciden en definir como intelectuales aquellos derechos que se atribuyen a los autores de las creaciones provenientes del intelecto -de ahí su nombre-, tales como las obras artísticas, las invenciones y los signos distintivos que utilizan los comerciantes dentro de su actividad.

Dentro de este conjunto de derechos intelectuales se suele distinguir dos grandes categorías: los que comprende la llamada propiedad intelectual y los que se refieren a la propiedad industrial. Baylos Corroza (1978) justifica esta división, pues considera que en uno y otro campo existen objetos que por su naturaleza son distintos, y también intereses primordiales que cada uno protege.

2. Propiedad intelectual

Dentro de la propiedad intelectual existe consenso en incluir las normas que protegen las obras producto de la inteligencia, que tienen aplicación artística y científica, pero que no por ello dejan de tener un valor económico determinado para sus creadores. Así, las obras artísticas, literarias y científicas quedan comprendidas dentro de este campo, al que también se le denomina con el nombre de derechos de autor.

3. Propiedad industrial

En la propiedad industrial, en cambio, quedan comprendidas aquellas producciones de la inteligencia o del ingenio, que tienen aplicación en el campo de la industria y del comercio. Para Pachón-Muñoz (1986), dentro de la propiedad industrial se comprende a las normas que tienen por objeto bienes inmateriales relacionados con las actividades industriales o comerciales de los empresarios.

4. Derechos que integran la propiedad industrial

Pachón-Muñoz (1984) clasifica los derechos que forman la propiedad industrial en tres grandes grupos:

- a. *Derechos sobre las creaciones nuevas: que comprenden las patentes de invención, los modelos de utilidad y los dibujos o diseños industriales.*
- b. *Los signos distintivos: que abarcan las marcas, los nombres comerciales y las expresiones o señales de propaganda.*
- c. *La represión de la competencia desleal.*

Sin embargo, la represión de la competencia desleal no constituye otra categoría más de bienes que integran la propiedad industrial, sino es una de las finalidades primordiales que ésta persigue al proteger las distintas categorías antes indicadas. Está integrada por una serie de normas cuyo estudio es objeto de una de las ramas del Derecho de la Competencia Económica, como es denominado por Baylos Corroza.

En la legislación guatemalteca encontramos la siguiente clasificación:

4.1. Las creaciones o soluciones técnicas nuevas

Nos referimos a las invenciones y a los modelos de utilidad.

4.1.1. Invenciones

Hay que distinguir entre las invenciones y las patentes de

invención. Las primeras son, a decir de Baylos Corroza, soluciones técnicas nuevas para la satisfacción de necesidades humanas mediante el dominio de las fuerzas naturales. Las patentes de invención, en cambio, son los privilegios otorgados por el Estado, que garantizan a los creadores de una invención el derecho de excluir a las personas no autorizadas por ellos del uso o explotación de sus invenciones, dentro de cierto tiempo y determinado lugar. Es decir, la patente es la protección e incentivo que le brinda el ordenamiento jurídico al creador de una invención, luego de llenar una serie de requisitos. La patente se exterioriza, normalmente, a través de un documento.

La Ley de Patentes de Invención, Modelos de Utilidad, Dibujos y Diseños Industriales de Guatemala, contenida en el Decreto-Ley número 153-85, define la invención como una creación aplicable en la práctica para la solución de un problema técnico que puede ser un producto o un procedimiento o estar relacionado con ello; y, la patente, como el derecho exclusivo que otorga el Estado para la protección de un invento (artículo 1o.).

La Ley No. 19.039 de la República de Chile sobre Propiedad Industrial establece, en su artículo 31, que se entiende por

invención toda solución a un problema de la técnica que origine un quehacer industrial. Una invención podrá ser un producto o un procedimiento o estar relacionada con ellos.

Por último, la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial de México considera como invención toda creación humana que permita transformar la materia o la energía que existe en la naturaleza para su aprovechamiento por el hombre, a través de la satisfacción inmediata de una necesidad concreta. Quedan comprendidos entre las invenciones los procesos o productos de aplicación industrial (artículo 16).

4.1.2. Modelos de utilidad

Baylos Corroza comprende dentro del concepto general de invención antes indicado a los modelos de utilidad, indicando que son simplemente invenciones menores, invenciones en que la solución técnica radica, por lo general, en la modificación formal introducida a un objeto ya conocido.

En Guatemala, de conformidad con la Ley de Patentes de Invención, Modelos de Utilidad, Dibujos y Diseños Industriales antes relacionada, se entiende por modelo de utilidad toda forma, configuración o disposición de elementos de algún artefacto,

herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto, o de alguna parte del mismo, que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que lo incorpora, o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía (artículo 44).

La Ley de la República de Chile sobre Propiedad Industrial considera como modelos de utilidad los instrumentos, aparatos, herramientas, dispositivos y objetos o partes de los mismos, en que la forma sea reivindicable, tanto en su aspecto externo como en su funcionamiento, y siempre que ésta produzca alguna utilidad, esto es, que aporte a la función a que son destinados un beneficio, una ventaja o efecto técnico que antes no tenía (artículo 54).

La Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial Mexicana considera como modelos de utilidad los objetos, utensilios, aparatos o herramientas que, como resultado de una modificación en su disposición, configuración, estructura o forma, presenten una función diferente respecto de las partes que lo integran o ventajas en cuanto a su utilidad (artículo 28).

4.2. Las creaciones formales de aplicación industrial (dibujos y modelos o diseños

industriales)

Para Baylos Corroza, ambas son concepciones relativas a la forma o a la apariencia de los productos que, sin modificar sus cualidades propias desde el punto de vista de la utilidad que prestan, contribuyen, sin embargo, a darles un aspecto más agradable o atractivo. La legislación guatemalteca distingue los dibujos industriales de los diseños o modelos industriales, indicando que los primeros son toda reunión de líneas o de colores y, los segundos, toda forma plástica, asociada o no a líneas o colores, que pueda aplicarse a un producto industrial o de artesanía, siempre que de una apariencia especial a dicho producto y pueda servir de tipo o patrón para su fabricación.

La legislación chilena define los diseños industriales en términos semejantes, pero omite hacer referencia a los dibujos industriales.

La legislación mexicana comprende dentro de la definición de diseños industriales, a los dibujos y a los modelos industriales contemplados por la legislación guatemalteca.

4.3. Los signos distintivos de carácter mercantil

Nos referimos a las marcas, los nombres comerciales y las expresiones o señales de propaganda.

4.3.1. Las marcas

La marca es un signo sensible destinado a individualizar los productos y servicios de un empresario, diferenciándolos de los productos y servicios de los otros empresarios, con el objeto de que los primeros sean reconocidos en el mercado por los consumidores. A decir de Baylos Corroza, la marca está constituida por una combinación ideal de medios o elementos sensibles -es decir, aptos para ser percibidos por los sentidos-, dotada de virtud distintiva.

El Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial define la marca como todo signo, palabra o combinación de palabras, o cualquier otro medio gráfico o material que, por sus caracteres especiales, es susceptible de distinguir claramente los productos, mercancías o servicios de una persona natural o jurídica, de los productos, mercancías o servicios de la misma especie o clase, pero de diferente titular (artículo 7).

La Ley de la República de Chile sobre Propiedad Industrial define como marca comercial todo signo visible, novedoso y característico que sirva para distinguir productos, servicios o establecimientos industriales o comerciales (artículo 19).

La nueva Ley Mexicana de Propiedad Industrial define la marca en

términos semejantes a la legislación guatemalteca, aunque lacónicamente, cuando establece, en su artículo 88, que se entiende por marca todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado.

4.3.2. Los nombres comerciales

El nombre comercial es el signo utilizado para distinguir a una empresa de otras, con el objeto de que la misma sea reconocida por el público dentro del mercado.

El Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, en su artículo 48, define el nombre comercial como el nombre propio o de fantasía, la razón social o la denominación con la cual se identifica una empresa o establecimiento.

*La Ley de la República de Chile sobre Propiedad Industrial, en su artículo 19, comprende dentro de la denominación de marca comercial, el del nombre comercial, al indicar que es todo signo visible, novedoso y característico que sirva para distinguir productos, servicios o **establecimientos industriales o comerciales.***

La nueva Ley Mexicana de Propiedad Industrial otorga protección al nombre comercial de una empresa o establecimiento industrial,

comercial o de servicios y reconoce el derecho a su uso exclusivo (artículo 105).

4.3.3. Las expresiones o señales de propaganda

No en todas las legislaciones se prevee la existencia de la expresión de propaganda como un distintivo mercantil independiente de la marca o del nombre comercial. Nuestra legislación define a la misma, como toda leyenda, anuncio, lema, frase, combinación de palabras, diseño, grabado o cualquier otro medio similar, siempre que sea original y característico, que se emplee con el fin de atraer la atención de los consumidores o usuarios sobre un determinado producto, mercancía, servicio, empresa o establecimiento (artículo 59 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial).

La nueva Ley Mexicana de Propiedad Industrial protege y define el aviso comercial, como las frases u oraciones que tengan por objeto anunciar al público establecimientos o negociaciones comerciales, industriales o de servicios, productos o servicios, para distinguirlos fácilmente de los de su especie (artículo 100).

Algunos autores y legislaciones incluyen a la expresión o señal de propaganda dentro del concepto de marca (legislación chilena) o

del nombre comercial. No obstante, sea como se le denomine, expresión o señal de propaganda, aviso comercial (legislación mexicana) o slogan, este signo distintivo contiene elementos particulares que lo diferencian de la marca y del nombre comercial y que incorporan al igual que estos últimos, valores morales y económicos para su titular, por lo que deben ser considerados como derechos que integran el campo de la propiedad industrial, merecedores también de protección.

La anterior clasificación es susceptible de ser ampliada e incluir en cada una de las ramas algunas figuras más, como consecuencia del adelanto económico y el progreso de la técnica, a decir de Rangel Medina (1988), tales como las variedades vegetales dentro de las creaciones o soluciones técnicas nuevas y el "know how" o secreto industrial, denominado información no divulgada y considerado como otra categoría de propiedad industrial por el Acuerdo sobre Propiedad Intelectual de la Rueda de Uruguay (TRIPs).

CAPITULO SEGUNDO

DERECHO DE LA COMPETENCIA ECONOMICA

Si bien es cierto que la restricción de las prácticas monopolísticas y la represión de la competencia desleal son asuntos regulados, desde finales del siglo pasado, por leyes y tratados internacionales, tales como la Ley Sherman de los Estados Unidos de América y el Convenio de la Unión de París, la dinámica creciente en el desarrollo económico que los países han adquirido a partir de la segunda mitad del presente siglo ha obligado a muchos juristas a crear una rama jurídica, cuyos conceptos fundamentales han sido tomados de la Economía. Ello, con el objeto de proporcionarle a los legisladores un campo doctrinal nuevo que les permita regular efectivamente un sistema de libertad de competencia que se adapte a la realidad económica y jurídica de cada país: el Derecho de la Competencia Económica.

1. Concepto

Para Baylos Corroza, el Derecho de la Competencia Económica es el conjunto de normas que regulan la actividad concurrencial para que prevalezca en el mercado el principio de competencia, y la lucha entre los competidores se desenvuelva con lealtad

y corrección. Así, pues, dando por sentado la existencia de esta nueva Ciencia del Derecho, podemos afirmar que los artículos 43, 118, 119 y 130 de la Constitución Política de la República, que consagran libertades y principios fundamentales en que se basa el régimen económico del país, tales como la libertad de industria, comercio y trabajo, el principio de justicia social, las obligaciones primordiales del Estado en materia económica y la prohibición de monopolios y privilegios; los artículos 361, 362, 363, 364, 365, 366 y 367 del Código de Comercio que contienen normas generales de protección a la libre competencia, tales como la prohibición de monopolios y de la competencia desleal; los artículos 65, 66, 67, 68, 69, 70 y 71 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, que contienen normas específicas de represión de la competencia desleal en materia de propiedad industrial, entre otras normas jurídicas, pertenecen como derecho positivo, al campo de estudio de esta rama.

2. Contenido

Antes de indicar y estudiar las dos grandes ramas en que se divide el Derecho de la Competencia Económica, es importante definir, por exclusión, el contenido de este último. No forman parte del estudio del Derecho de la Competencia Económica todas aquellas normas que regulan el acceso al mercado o los actos de cambio, tales como

las reglamentaciones relativas a los requisitos para que una persona individual o jurídica pueda desarrollar determinada actividad económica o los derechos u obligaciones que derivan de los negocios realizados entre determinadas partes. Esto es objeto de estudio del Derecho Administrativo y del Derecho Mercantil, respectivamente. Así, el Derecho de la Competencia Económica, como indica Baylos Corroza citando a Ascarelli, se ocupa de la actividad concurrencial en cuanto tal y de la actuación del empresario dirigida a provocar actos de cambio o a aumentar la probabilidad de que se produzcan.

Dentro del Derecho de la Competencia Económica se suele distinguir dos grandes ramas: la que se ocupa de las Limitaciones de la Competencia y la que estudia la Competencia Desleal. Hay quienes, como Philipp y Mancebo (1975), hablan de un Derecho de la Competencia integrado por la impugnación de la competencia desleal y la protección de la libertad de competencia; sin embargo, el principio de libertad de la competencia queda comprendido dentro del contenido de ambas ramas, no es, pues, otra más. Es más, es uno de los principios rectores de esta nueva Ciencia del Derecho a que hemos hecho referencia.

2.1. Limitaciones de la Competencia

El conjunto de principios y normas que para Baylos Corroza persiguen que

prevalezca el principio de la competencia en la acción concurrencial, constituye la rama del Derecho de la Competencia Económica que tiene por objeto el estudio de las Limitaciones de la Competencia. Su objetivo principal es la protección de los intereses públicos (los consumidores), sin descuidar, por ello, la protección de ciertos intereses privados que puedan ser lesionados por las restricciones o limitaciones a la competencia establecidas por los propios comerciantes competidores. Su contenido lo integran el conjunto de medidas articuladas para lograr eliminar dichas restricciones o limitaciones. Actualmente es imposible hablar de la existencia de una competencia perfecta o pura, sin rasgo monopolístico alguno. Por ello, el objeto de esta rama del Derecho de la Competencia Económica consiste en el mantenimiento de un grado de competencia suficiente y no en la supresión de todo rasgo monopolístico en la competencia o en el establecimiento de una competencia pura. En las legislaciones modernas, según Baylos Corroza, ya no se habla de eliminación de las posiciones dominantes, sino de evitar su abuso. Tratan de eliminarse las limitaciones abusivas, las verdaderamente perturbadoras y perjudiciales, desde el punto de vista de la conservación de un tipo de competencia en que ya cierta clase de ingredientes monopolísticos se presuponen, en consideración al interés de la economía nacional. La misma propiedad industrial reconoce privilegios a través de las exclusivas que otorga a los titulares de los derechos que protege

(invenciones, marcas, etc.).

En esta materia existen diversos sistemas legislativos. En los Estados Unidos de América, la legislación denominada "anti-trust" comprende leyes como:

La Ley Sherman de 1890, que contiene normas que prohíben los contratos, combinaciones en forma de trust o de otra clase o conspiración restrictivos del tráfico o del comercio y sancionan la acción o intento de monopolizar o la combinación o conspiración de varios para monopolizar cualquier sector del tráfico o del comercio.

La Federal Trade Commission Act, mediante la cual se crea un órgano administrativo esencialmente informativo y preventivo denominado Federal Trade Commision.

La Ley Clayton de 1814, que contiene normas que prohíben y sancionan la práctica comercial de precios discriminatorios, la incorporación a los contratos de ciertas cláusulas denominadas "tying", que suponen para uno de los contratantes el sometimiento a condiciones restrictivas de la competencia y que no derivan de modo natural del contrato mismo, el dominio del mercado mediante la participación por acciones en otras sociedades (sociedades holding) y la intervención de una persona como director en dos o más sociedades competidoras.

En la República Federal de Alemania existe la Ley contra las Limitaciones de la

Competencia, de 1957, que prohíbe y sanciona los contratos y acuerdos que suscriban las empresas o uniones de empresas con una finalidad común, que sean idóneos para influir, mediante una limitación de la competencia, en la producción o en el tráfico de bienes o servicios, el abuso de una posición dominante en el mercado, así como determinadas conductas restrictivas y discriminatorias de las empresas.

En la legislación inglesa existe la Ley de Prácticas Restrictivas de la Competencia, de 1956, cuyo contenido se distribuye en cuatro partes: 1ª. inscripción e investigación judicial de pactos restrictivos del tráfico; 2ª. establecimiento de condiciones de precios de reventa; 3ª. modificaciones a la ley de 1948, que creó una comisión destinada a obtener información completa de la realidad de las asociaciones monopolísticas y de las prácticas restrictivas de la competencia; 4ª. normas complementarias.

En la legislación francesa existe La Ordenanza sobre Precios Ilícitos, de 1945, modificada por los Decretos de 1953, 1958 y 1963, que contienen normas prohibitivas de las acciones concertadas y restrictivas de la competencia, las actividades abusivas de las empresas con dominio del mercado y las prácticas de fijación de precios y conductas discriminatorias.

En la legislación española existe la Ley contra las Prácticas Restrictivas de la Competencia, de 1963, que prohíbe las prácticas restrictivas derivadas de

acuerdos o convenios entre empresas y las prácticas abusivas, mediante las cuales una o varias empresas explotan su posición de dominio en el mercado, en forma perjudicial para la economía nacional o los intereses de los consumidores o de los otros competidores.

El Tratado de Roma, de 1957, contiene normas de represión de prácticas restrictivas y del abuso de posiciones dominantes en la Comunidad Económica Europea.

En nuestra legislación, además de las disposiciones constitucionales y legales anteriormente citadas, particularmente el artículo 130 de la Constitución Política de la República, que prohíbe los monopolios y privilegios, así como las prácticas monopolísticas y el funcionamiento de empresas y asociaciones que perjudiquen la economía nacional y restrinjan la libre competencia, existen leyes aunque no con el mismo grado de desarrollo de las legislaciones extranjeras antes mencionadas. Tienen por objeto eliminar prácticas restrictivas de la competencia y el ejercicio abusivo de ciertos derechos, tales como el Decreto número 1411 emitido por la Asamblea Legislativa el 22 de mayo de 1925. Es éste el primer antecedente legislativo en esta materia, mediante el cual se prohíben y sancionan los privilegios o derechos exclusivos de particulares o casas comerciales, para la importación, venta o arrendamiento de mercaderías u otros objetos comerciales, así como para exhibiciones, muestras o anuncios o para

impedir, de alguna manera, la libre competencia comercial o industrial y limita el ejercicio abusivo de la protección otorgada por la Ley de Marcas. El Tratado General de Integración Económica Centroamericana, suscrito en la ciudad de Managua, Nicaragua, el 13 de diciembre de 1960, la Ley de Fomento Industrial contenida en el Decreto número 1317 del Congreso de la República, así como el Reglamento contra las Prácticas Desleales de Comercio contenido en el Acuerdo Gubernativo del 11 de noviembre de 1960, prohíben y sancionan determinadas prácticas restrictivas de la competencia, tales como el dumping, y el Decreto-Ley número 1-85 (Ley de Protección al Consumidor), que contiene normas que prohíben y sancionan actos de especulación, acaparamiento, alza inmoderada de precios, variación de peso, medida o calidad en los productos o servicios esenciales, los que califica como delitos económicos.

2.2. La Competencia Desleal

La competencia desleal es el otro campo de estudio de la ciencia jurídica denominada Derecho de la Competencia Económica, que se ocupa de establecer un sistema de normas que limiten la libertad de competir, prohibiendo desarrollar la competencia con medios que se consideran reprobables o con actuaciones irregulares o incorrectas. Se diferencia de la rama que tiene por objeto el estudio de las Limitaciones de la Competencia, que se ocupa de eliminar las prácticas

restrictivas de la competencia impuestas por los propios competidores, sin establecer limitaciones, sino únicamente determina la licitud o ilicitud de las mismas.

CAPITULO TERCERO
COMPETENCIA DESLEAL

De los campos que se ocupa el Derecho de la Competencia Económica, nos referiremos específicamente al tema de la competencia desleal, con el objeto de profundizar en él y proponer la emisión de normas que sancionen tales prácticas.

1. Concepto

No existe uniformidad de criterio entre los diversos autores y las legislaciones en cuanto al concepto y contenido de la competencia desleal. Quizá el único elemento en común es el que hace referencia a conductas impropias o reprobables en la concurrencia entre comerciantes. Para Baylos Corroza, el concepto de competencia desleal alude a la irregularidad de la conducta del competidor, juzgada a la luz de lo que se acostumbra, de lo usual y permisible, según una concepción social determinada, sin perjuicio de que formen parte de su contenido universalmente reprobado la maniobra fraudulenta y/o la conducta equívoca que implica engaño, cuyas manifestaciones más salientes asumen modalidades distintas en cada momento. Para Vásquez Martínez (1976), la competencia desleal es un acto o hecho contrario a los

principios de rectitud y honradez comercial establecidos por la moral social vigente. Martí de Salazar, citado por Ronquillo Marín (1982), nos dice que el concepto amplio y genérico de competencia desleal comprende indistintamente cualquier actividad que infrinja, o no, normas legales positivas y vaya destinada a atraer clientela o a abrir mercado mediante fraude o mediante uso contrario a las reglas de la buena fe y de la honestidad comercial e industrial.

El Convenio de la Unión de París, suscrito el 20 de marzo de 1883 y revisado el 14 de diciembre de 1900, el 2 junio de 1911, el 6 de noviembre de 1925, el 2 de junio de 1934, el 31 de octubre de 1958 y el 14 de julio de 1967, al cual Guatemala aún no se ha adherido, define como desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial (artículo 10 bis).

La Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial, suscrita en la ciudad de Washington, Estados Unidos de América, el 20 de febrero de 1929 y aprobada mediante Decreto número 1587 emitido por la Asamblea Legislativa el 14 de mayo de 1929, constituye el primer antecedente en nuestra legislación en materia de competencia desleal. En cuanto a propiedad industrial se refiere, proporciona, en su artículo 20, una definición general de la misma, al establecer que es todo acto o hecho contrario a la buena fe comercial o al normal y honrado desenvolvimiento de las

actividades industriales o mercantiles y, por tanto, lo declara injusto y prohibido.

El Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, suscrito en la ciudad de San José, Costa Rica, el 1 de junio de 1968, define como competencia desleal todo acto o hecho engañoso que se realice con la intención de aprovecharse indebidamente de las ventajas que otorgan las marcas, nombres comerciales y las expresiones o señales de propaganda en perjuicio del titular de las mismas o del público consumidor (artículo 65).

El artículo 362 de nuestro Código de Comercio define la competencia desleal como todo acto o hecho contrario a la buena fe comercial o al normal y honrado desenvolvimiento de las actividades mercantiles y lo califica como injusto y prohibido.

El Código Penal tipifica como delito de competencia desleal (artículo 358), aquellas maquinaciones fraudulentas, sospechas malévolas o cualquier medio de propaganda desleal, que trate de desviar, en beneficio propio o de un tercero, la clientela de un establecimiento industrial o comercial.

La ley española del 1 de mayo de 1902, en su artículo 131, define a la competencia desleal (con la denominación de ilícita) como toda tentativa de aprovecharse

indebidamente de las ventajas de una reputación industrial o comercial adquirida por el esfuerzo de otro que tenga su propiedad al amparo de dicha ley.

En conclusión, podemos definir la competencia desleal como todo acto de concurrencia, cualquiera que sea el medio utilizado, que realice una persona en contravención a los principios de buena fe socialmente aceptados, con el objeto de atraer clientela para sí o para otra persona o de desviar la clientela de la competencia. Este concepto incluye los aspectos más relevantes que hay que tomar en cuenta en relación con la competencia desleal, que son:

- a. que se trate de un acto de concurrencia efectiva, es decir, que el sujeto activo y el sujeto pasivo se encuentren en una situación de rivalidad competitiva;*
- b. que el acto sea contrario a los principios de buena fe; y*
- c. que exista la intención o ánimo de perjudicar a otro, con o sin beneficio propio.*

2. Competencia desleal, ilícita o ilegal

Ni la doctrina ni las legislaciones se han puesto de acuerdo en relación con la denominación de la competencia desleal. Algunos, como Mascareñas (1960), identifican los términos competencia ilícita y competencia desleal como sinónimos, indicando que

corresponden a un mismo concepto. La legislación española también identifica ambos conceptos como uno mismo. Por otro lado, Baylos Corroza distingue la competencia prohibida de la competencia desleal, ambas como especies diferentes de un género al que él denomina competencia ilícita. Tal distinción la fundamenta en el hecho de que la competencia ilícita implica el ejercicio de una actividad concurrencial, de la que hay obligación de abstenerse: en el caso de la competencia prohibida, porque el ejercicio mismo de la concurrencia resulta ilícito, en virtud de un precepto legal o contractual; en el caso de la competencia desleal, porque en el ejercicio de la actividad concurrencial se utilizan medios reprobados socialmente. Igualmente, Soto Aguirre (1969) distingue una competencia desleal de una competencia ilegal, ambas como especies de la competencia ilícita. Para él, la competencia ilegal es la competencia ilícita que está constituida por todos aquellos actos realizados con infracción de ley, y la competencia desleal por aquellos actos realizados contra los usos honrados, la buena fe comercial e industrial, la razón y la justicia, abusando así de la libertad de competencia. Juárez Papas (1988) indica que debe distinguirse la competencia desleal de la competencia ilícita, ya que ésta es la que se refiere a los actos que el legislador ha prohibido expresamente en cuanto a su realización como falta de honradez en la competencia. Respecto al acto de competencia desleal, afirma Juárez Papas, éste no está prohibido expresamente por la ley, sino que es contrario a la concurrencia honrada en materia industrial o comercial.

La denominación de competencia desleal es la adecuada para calificar como tal a aquellos actos que contravengan los principios de buena fe y honradez generalmente aceptados en materia competitiva. Será ilícita o ilegal esta competencia desleal, cuando una norma de derecho positivo la prohíba y la reprima. En consecuencia, el género es la competencia desleal, y la especie la competencia ilícita o ilegal. El siguiente ejemplo nos puede aclarar esta idea. La publicidad comparativa, que es un acto de competencia desleal según nuestro Código de Comercio, será entonces también ilícita; en cambio, en los Estados Unidos de América, la publicidad comparativa está permitida, pero si deforma los datos o falsea la verdad, su utilización se considera desleal. Así, no toda competencia desleal será ilícita, pero sí toda competencia ilícita es desleal, precisamente, porque el legislador considera que contraviene los principios de buena fe que deben guardarse en toda actividad concurrencial.

3. Clasificación de la competencia desleal

La única distinción que merece hacerse en relación con la competencia desleal es la que se refiere a la competencia desleal anti-contractual y la competencia desleal extra-contractual.

3.1. Competencia desleal anti-contractual

Se trata de actos que traen como consecuencia el incumplimiento de obligaciones convenidas mediante contratos (la prohibición del titular de una marca que la licencia a otra persona, para utilizarla en el territorio licenciado) o el incumplimiento de normas legales referentes a determinadas relaciones contractuales (artículos 39, incisos 2o. y 3o., 363, inciso 3o. y 663 del Código de Comercio). En realidad, estas prohibiciones no consideran relevante si la competencia se sirvió de medios leales o desleales, simplemente prohíben la realización de cualesquiera actos de competencia en determinados campos.

3.2. Competencia desleal extra-contractual

Consiste en la realización de todos aquellos actos de competencia que, sin estar comprendidos en la competencia desleal anti-contractual, transgreden los principios de buena fe socialmente aceptados, que deben regir la concurrencia entre comerciantes.

4. Actos de competencia desleal en materia de propiedad industrial

Los actos de competencia desleal no necesariamente van dirigidos a perjudicar los

bienes que integran la propiedad industrial. Sin embargo, es en materia de propiedad industrial en donde es más evidente percibir dichos actos de competencia desleal; inclusive, algunas acciones que pareciera salen de este campo, de una u otra manera lesionan bienes de propiedad industrial. Así, por ejemplo, en la publicidad comparativa se está afectando el crédito que un comerciante ha logrado a través de la marca de un producto o servicio.

Hay que tomar en consideración que algunos de los actos de competencia desleal que más adelante se describen son tipificados como delitos por la legislación penal. Sin embargo, ello no implica que pierdan su naturaleza como tales, pues se trata de actos que lesionan los principios de buena fe, legalidad, veracidad, autenticidad y libre competencia que deben prevalecer en la actividad concurrencial y que, precisamente por su gravedad, el legislador ha tipificado y sancionado como figuras delictivas. Es precisamente bajo este criterio que son clasificados y descritos en el presente trabajo.

Los actos de competencia desleal más importantes que lesionan directamente la propiedad industrial, atendiendo a los efectos que ocasionan, pueden ser clasificados así: actos de apropiación, actos dirigidos a crear confusión, actos que denigran y actos desleales de publicidad.

4.1. Actos de apropiación

Podemos distinguir entre los actos de apropiación, los siguientes:

4.1.1. Usurpación

Se trata de la reproducción servil de los bienes que integran la propiedad industrial. Es decir, como afirma Baylos Corroza, la adopción pura y simple del signo ajeno, con todas las características formales que lo definen. Para Mascareñas, consiste en la apropiación total y plena del bien jurídico protegido, mediante la explotación, sin el consentimiento del titular y con la finalidad industrial o comercial de los inventos o de las creaciones de forma y mediante el uso de los signos distintivos de los productos y de las empresas.

Todas las modalidades de la propiedad industrial pueden usurparse. Así, en materia de patentes, modelos de utilidad y dibujos y modelos o diseños industriales, la usurpación consiste en la explotación indebida del objeto de la patente, modelo o dibujo.

Nuestra Ley de Patentes de Invención, Modelos de Utilidad, Dibujos y Diseños Industriales (Decreto-Ley número 153-85), nos remite a la legislación penal en relación con las infracciones de los derechos otorgados por la misma, entendiéndose incluida la

usurpación.

En materia de marcas, nombres comerciales y expresiones o señales de propaganda, consiste en el uso de tales signos para distinguir los productos o servicios de otras empresas.

La Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial, en su artículo 21, literal a), tipifica como actos de competencia desleal la apropiación o simulación de marcas, símbolos o nombres distintivos, que tengan por objeto dar a entender, directa o indirectamente, que los artículos o actividades mercantiles de un fabricante, industrial, comerciante o agricultor, pertenecen o corresponden a otro fabricante, industrial, comerciante o agricultor de alguno de los otros Estados Contratantes. El Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, en su artículo 66, literales a), d), e), f), i) y j), tipifica diferentes actos de confusión que pueden considerarse como de usurpación; y el Código de Comercio, en su artículo 363, inciso 2o., literal a), califica como acto de competencia desleal el uso indebido de nombres comerciales, emblemas, muestras, avisos, marcas, patentes u otros elementos de una empresa o de sus establecimientos.

El Código Penal sanciona la usurpación, de manera general, en el artículo 274 (Violación a derechos de autor), al tipificar como delito la violación de derechos de propiedad industrial, que incluye la distintas modalidades de la misma; y en forma especial, en relación con nombres comerciales, en el artículo 356 (Uso indebido de nombre comercial).

La legislación española tipifica como delitos especiales la usurpación de patente de invención y de nombre comercial y en relación con las otras modalidades de propiedad industrial, existe una disposición contenida en el Código Penal Español de carácter general, similar a la contenida en nuestro Código Penal.

La Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial de México tipifica la usurpación como delito y la sanciona en sus artículos 223 y 224.

4.1.2. Falsificación

Es un acto de competencia desleal cometido propiamente en contra de la marca y consiste en la reproducción exacta y fiel de dicho signo distintivo y su imposición a un producto o servicio que pretenda ser idéntico al original. Se diferencia de la usurpación en que ésta consiste en la utilización de una marca sin la autorización

de su titular, comercializando los productos amparados por ella, mientras que en la falsificación se comercializa productos espurios amparados por la utilización de una marca sin el consentimiento de su titular. Como lo afirma Mascareñas, es imposible la falsificación de una invención, de un modelo de utilidad o de un dibujo o diseño industrial. Se podrá falsificar el título de una patente de invención, pero ello no constituye un acto de competencia desleal, sino un delito especial: la falsificación de un documento público.

En materia de marcas, el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial tipifica esta modalidad de acto de competencia desleal en su artículo 66, literales a), d), f), g) y h). Asimismo, el Código de Comercio, en su artículo 363, inciso 1o., literal c), califica como acto desleal el empleo de los medios usuales de identificación para atribuir apariencia de genuinos a productos espurios o la realización de cualquier falsificación, adulteración o imitación que persiga el mismo efecto, en cuanto a marcas se refiere. La falsificación de marca puede tipificar el delito de violación a derechos de autor, si se interpreta extensivamente el artículo 274 del Código Penal, considerando dicha acción como una violación a los derechos de propiedad industrial.

La Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial de México tipifica la falsificación de marca como un delito.

4.2. Actos que crean confusión

Dentro de este grupo de actos, se incluyen la imitación, los actos de confusión mediante falsas indicaciones o menciones abusivas, los actos de supresión y sustitución de marca y otros actos dirigidos a crear confusión.

El artículo 10 bis del Convenio de la Unión de París establece que debe prohibirse cualquier acto capaz de crear confusión por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor (numeral 1, inciso 1).

4.2.1. Imitación

Imitar, según el Diccionario de la Real Academia Española, es ejecutar una cosa a ejemplo o semejanza de otra. En materia de propiedad industrial, la imitación consiste, según Mascareñas, en la apropiación, sin el consentimiento del titular y con la finalidad industrial o comercial, del bien jurídicamente protegido, mediante la explotación de las creaciones de forma y mediante el uso de los signos distintivos de los productos y de las empresas de manera que, sin ser idénticos a los del titular del bien, puedan ser

considerados como los auténticos. Según Mascareñas, sólo pueden imitarse las creaciones de forma (dibujos y modelos o diseños industriales) y los signos distintivos de los productos y de las empresas (marcas, nombres comerciales y expresiones o señales de propaganda); las creaciones o soluciones técnicas nuevas (invenciones y modelos de utilidad) no pueden imitarse, sólo usurparse. Sin embargo, el Código de Comercio califica como acto de competencia desleal la imitación de patentes, entre otros supuestos, como más adelante se indica. A diferencia de la usurpación, que consiste en la reproducción fiel y exacta, la imitación consiste en la adopción de elementos que, al ser combinados en su conjunto, provocan confusión en cuanto a las creaciones de forma y signos distintivos originales, creando duda respecto de su verdadera identidad. Este es el acto de competencia desleal más usual en materia de propiedad industrial. La Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial califica como acto de competencia desleal la simulación de marcas, símbolos y nombres distintivos, en su artículo 21, literal a).

La imitación de marcas, nombres comerciales y expresiones o

señales de propaganda está tipificada como un acto de competencia desleal por el artículo 66 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, literales a), d) y f).

Igualmente, la imitación de los medios usuales de identificación, así como de los nombres comerciales, emblemas, muestras, avisos, marcas, patentes u otros elementos de una empresa o de sus establecimientos, es considerado como un acto de competencia desleal por el Código de Comercio, en su artículo 363, incisos 1o., literal c) y 2o., literal a).

La imitación no está incluida dentro de las violaciones a los derechos de propiedad industrial que el Código Penal sanciona en su artículo 274, sino como un delito específico, sancionado en su artículo 275.

La legislación española tipifica y sanciona como delito la imitación de modelos y dibujos industriales, marcas y nombres comerciales.

4.2.2. Actos de confusión mediante falsas indicaciones o menciones abusivas

En este tipo de actos, la confusión consiste en reclamar falsamente, en relación con las creaciones nuevas, formales y signos distintivos de otro comerciante, cualidades para los

productos o empresa del sujeto activo de dichos actos, tales como indicar que se es distribuidor de un producto, representante de una empresa o que el producto fue fabricado según la fórmula de "...", o la utilización de la palabra "tipo" en relación a creaciones nuevas, formales y signos distintivos ajenos.

El Convenio de la Unión de París, en su artículo 10 bis, numeral 1, inciso 3, califica como acto de competencia desleal 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.

Las literales b), c) y d) del artículo 21 de la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial contemplan este tipo de actos de confusión mediante falsas indicaciones.

Este tipo de acto también está específicamente contemplado por el Convenio Centromericano para la Protección de la Propiedad Industrial, en las literales b), c) y j) del artículo 66.

La utilización de falsas indicaciones acerca del origen o calidad de los productos o servicios o la falsa mención de honores, premios o distinciones obtenidos por los mismos, son considerados como

actos de competencia desleal por el Código de Comercio, en su artículo 363, inciso 1o., literal b).

Si la envoltura, presentación o apariencia de los artículos, contiene falsas indicaciones o menciones abusivas en relación con productos similares, patentados o registrados a nombre de otro, de manera que puedan ser confundidos fácilmente unos con los otros, este acto de competencia desleal encuadra dentro de la tipificación delictiva contenida en el artículo 275 del Código Penal.

4.2.3. Supresión y sustitución de marca

Se trata de actos con caracteres especiales. La conducta del infractor no consiste en la apropiación de una marca, sino en su supresión de los productos o servicios legítimos que ampara y en su sustitución por otra marca. Se trata de productos o servicios legítimos, pero amparados por marcas espurias.

El Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial contempla este tipo de actos en la literal f) del artículo 66 y lo hace extensivo a todos los demás signos distintivos (nombres comerciales y expresiones o señales de propaganda), incluyendo, no sólo la supresión, sino la alteración de los mismos.

Si se considera a la supresión y sustitución como una violación a

los derechos del titular de la marca suprimida y sustituida, este tipo de acto constitutivo de competencia desleal puede incluirse dentro la tipificación y sanción contenidas en el artículo 274 del Código Penal.

La legislación española tipifica específicamente como delito esta figura, sancionándolo con pena de arresto mayor y multa pecuniaria.

4.2.4. Otros actos de confusión

Pueden considerarse también como actos de competencia desleal que crean confusión aquellos que tienen como consecuencia, según Mascareñas, debilitar la fuerza, el valor y la función distintiva de las marcas y nombres comerciales, mediante la imitación de los elementos que, sin ser aquellos signos, ayudan a la distinción de los productos o de las empresas y son un complemento de los signos mencionados. Son actos propios dirigidos en contra de las marcas y nombres comerciales. Las demás modalidades de propiedad industrial no pueden ser objeto de este tipo de actos. La actividad del sujeto activo consistirá en la imitación de envases, recipientes o envolturas, embalajes, decoración de fachadas, escaparates, aparadores, emblemas y, en general, todos aquellos

medios por los cuales, según Baylos Corroza, una empresa aspira a ser identificada y reconocida en su actividad, sus instalaciones, locales, productos y servicios, diferenciándose de los demás competidores.

La imitación de etiquetas, envases, recipientes u otros medios usuales de identificación en el comercio a que hace referencia la literal b), artículo 21 de la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial, constituye también un acto de competencia desleal que crea confusión.

Asimismo, el uso indebido o imitación de emblemas, muestras, avisos u otros elementos que contempla el Código de Comercio en su artículo 363, inciso 2o., literal a), constituye esta clase de actos de competencia desleal.

4.3. Actos que denigran

Este tipo de actos de competencia desleal consiste en el descrédito que se produce en los productos o en la empresa de un comerciante, mediante la afirmación de indicaciones falsas o verdaderas sobre la calidad de dicho producto o empresa. Se considera desleal, porque la actividad concurrencial debe dirigirse a obtener clientela y fama mediante las cualidades de los

productos y empresa propios, no mediante el descrédito de los ajenos. Violan derechos de propiedad industrial, porque denigran el crédito que ha obtenido determinado procedimiento, producto, servicio o empresa, amparados por una patente de invención, una marca o un nombre comercial.

El Convenio de la Unión de París (artículo 10 bis, numeral 1, inciso 1) califica como actos de competencia desleal las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. Sin embargo, también son actos de competencia desleal las aseveraciones verdaderas que tengan el mismo fin, como ya se ha indicado.

La calificación del Código de Comercio, contenida en la literal b), inciso 2o. del artículo 363, es más amplia al referirse a la propagación de noticias capaces de desacreditar los productos o servicios de otra empresa, sin distinguir si las mismas son, o no, falsas.

En materia penal, sin embargo, estos actos son sancionados con multa, siempre y cuando se trate de imputaciones falsas que perjudiquen el crédito, confianza o prestigio de un comerciante (artículo 357 del Código Penal). Es decir, se califica únicamente a las imputaciones falsas y no a las verdaderas que tiendan a denigrar a un competidor.

4.4. Actos desleales de publicidad

La proliferación actual de los medios de comunicación -cine, prensa, radio, y televisión- ha obligado a los legisladores de distintos países a regular la actividad publicitaria, para que se desarrolle dentro de un marco de buena fe y lealtad concurrencial. La publicidad, como actividad dirigida a divulgar noticias o anuncios para atraer a potenciales consumidores de determinados productos o servicios, si no se realiza de conformidad con los principios que deben prevalecer en el mercado, puede lesionar bienes que integran la propiedad industrial, por ejemplo, afectando el prestigio que un competidor ha obtenido sobre determinado producto o servicio, como un valor derivado de la función distintiva de una marca. Lo anterior justifica la inclusión de los actos desleales de publicidad como una categoría especial de competencia desleal.

La doctrina y las legislaciones de algunos países suelen distinguir tres tipos de actos desleales de publicidad: la publicidad negativa, la publicidad comparativa y la publicidad engañosa.

La publicidad negativa consiste en hacer referencias denigrantes en contra de la persona, productos, servicios o empresa de otro competidor. Es en este tipo de publicidad en donde se manifiesta con mayor notoriedad la deslealtad en la actividad concurrencial. Se trata de actos que denigran: sin embargo, se incluyen dentro de esta categoría, porque difieren de aquellos, en relación al medio

empleado para la denigración. Estos actos son calificados como desleales por el Convenio de la Unión de París (artículo 10 bis, numeral 3, inciso 3) y el Código de Comercio (artículo 363, inciso 2o., literal b). Puede también constituir el delito de desprestigio comercial, tipificado por el Código Penal, cuando se trate de imputaciones falsas.

La publicidad comparativa es definida por Tinoco Soares (1988) como la presentación pública de dos o más productos para que, por intermedio de la exhibición, puedan ser delimitadas y/o realizadas las respectivas semejanzas o diferencias. La jurisprudencia italiana -según Tinoco Soares- establece las siguientes distinciones: a) comparación directa, cuando los productos, servicios o empresa propios son comparados con los de un competidor en forma directa; b) comparación indirecta, cuando se hace referencia a las opiniones comparativas expresadas por terceros; y, c) comparación superlativa, cuando comparando los productos de una forma general, se da a entender que los propios son mejores que los ajenos. En los Estados Unidos de América, la publicidad comparativa no es considerada como un acto de competencia desleal, siempre y cuando no contenga afirmaciones falsas. En Suiza, la publicidad comparativa es, en principio, lícita, con tal que los objetos comparados sean realmente comparables, que los hechos objetivamente alegados sean verdaderos y que en consecuencia no sean engañosos, según cita hecha por

Tinoco Soares. En Francia, la publicidad comparativa es considerada un acto de competencia desleal y, por ende, prohibida. En Guatemala, el Código de Comercio tipifica la publicidad comparativa como un acto de competencia desleal, en su artículo 363, inciso 2o., literal e).

La publicidad engañosa es la que se refiere a falsas indicaciones sobre los productos, servicios o empresa ajenas, sin hacer comparación con los propios, o viceversa. La mayoría de la legislación extranjera la considera como un típico acto de competencia desleal y, por lo tanto, prohibida y sancionada. En el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial se hace referencia a la publicidad engañosa en las literales b) y c) del artículo 66.

En la jurisprudencia estadounidense, se han establecido frases en las cuales se han resumido estas dos últimas clases de actos desleales: la publicidad comparativa se resume en la frase "cualquier cosa que su producto puede hacer, el mío lo hace mejor"; la publicidad engañosa se resume en las frases "todos prefieren mi producto" y "su producto no es bueno".

5. Normas que reprimen la competencia desleal

El estudio del tema de la competencia desleal, como rama del Derecho de la

Competencia Económica a que hicimos referencia en el capítulo anterior, carecería de sentido si no se incluyera dentro de su objeto el conjunto de normas jurídicas positivas que sancionen o repriman los actos de concurrencia que se consideran reprobables, es decir, sancionables, haciendo un análisis de este conjunto de normas, en relación con su justificación, tipos, contenido y finalidad.

5.1. Justificación de la represión

La represión de la competencia desleal se justifica por un doble interés que el Estado está obligado a tutelar, mediante normas jurídicas que obliguen a los competidores a abstenerse de realizar actos que dañen dicho interés y sancionen adecuadamente a quienes infringan dicha obligación legal de abstenerse, a saber: por un lado, la defensa de los valores empresariales referidos a cualquier actividad lucrativa, sea industrial o comercial, y de la legítima opción que corresponde a todo competidor, en el libre desarrollo de su personalidad, a las probabilidades de ganancia que se derivan de la actividad concurrencial ejercitada correctamente; y, por el otro, la protección del consumidor y de la finalidad esencial del régimen de competencia, que exige que la captación de clientes se produzca sin ninguna clase de engaño y la lucha concurrencial se desenvuelva dentro de los cauces y parámetros socialmente admitidos.

5.2. *Clasificación de las normas represivas de la competencia desleal*

Para Philipp y Mancebo, las normas contra la competencia desleal pueden clasificarse en: normas de carácter especial, relativas a materias determinadas (la prohibición de la concurrencia de un socio de una sociedad en nombre colectivo); normas de carácter relativamente general, en cuanto a su ámbito material (la prohibición del uso de indicaciones engañosas respecto a la calidad de la mercancía); y, normas contenidas en una Ley General contra la Competencia Desleal que prohíban en forma absolutamente general actos de competencia que contravengan las buenas costumbres. Baylos Corroza indica que la represión de la competencia desleal puede llevarse a cabo a través de la aplicación de normas generales sobre la responsabilidad por daños causados a otra persona y normas especiales que la definan y declaren su ilicitud.

Tomando en cuenta ambos puntos de vista, las normas que reprimen la competencia desleal pueden clasificarse así:

5.2.1. *Normas jurídicas de carácter general*

Se trata de normas que no hacen referencia alguna a la competencia desleal sancionándola, sino de normas que, al ser interpretadas y aplicadas por un tribunal, conllevan a una condena de indemnización, por haber causado daños a una persona, mediante un acto que es considerado ilícito. El artículo 1645 del

Código Civil es una de estas normas. Sin embargo, este tipo de normas es utilizado para reprimir los actos de competencia desleal en aquellos ordenamientos jurídicos que no cuentan ni con leyes especiales represoras de la competencia desleal, ni con normas especiales contenidas en leyes generales. A decir de Baylos Corroza, la jurisprudencia francesa ha hecho uso de este tipo de normas, elaborando uno de los conceptos más amplios y precisos de competencia desleal que se conocen, de eficaz aplicación práctica a la realidad cambiante de la lucha concurrencial: la aplicación del principio de la responsabilidad extracontractual o aquiliana, es decir, la responsabilidad proveniente de hechos o actos ilícitos.

5.2.2. Normas jurídicas de carácter especial

Estas normas pueden estar contenidas en dos tipos de leyes, a saber:

5.2.2.1. *Leyes especiales relativas a materias determinadas como, por ejemplo, las normas sobre competencia desleal que contienen el Código Penal, el Código de Comercio y el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial.*

5.2.2.2. *Leyes generales sobre competencia desleal, que definen los actos de competencia desleal, declaran su ilicitud y los sancionan.*

La tendencia actual en los distintos ordenamientos jurídicos es la adopción de este último tipo de normas. Así, existen proyectos serios de leyes sobre competencia desleal en Argentina, México y Uruguay y leyes vigentes sobre esta materia en Alemania, Austria, España, Inglaterra y Luxemburgo.

5.3. Contenido de las normas

5.3.1. Cláusula general y enumeraciones enunciativas

Existe consenso en la doctrina de que una ley prohibitiva general de la competencia desleal debe contener, en primer lugar, una definición onmicomprensiva de todas las eventuales manifestaciones concretas de los actos desleales, complementada por enumeraciones de supuestos típicos que no son limitativos ni taxativos, sino enunciativos. De tal manera, cualquier acto contrario a los principios que una ley de esta naturaleza tiende a proteger que no se encuentre específicamente contenido en tal enumeración, será igualmente reprimido con la definición general.

5.3.2. Sanciones

Como se indicó anteriormente, el interés protegido por la disciplina de la competencia desleal es doble: privado y público. Ello conlleva, en mi criterio, que las sanciones contempladas por una ley general que reprima la competencia desleal tengan como finalidad resarcir el interés privado y público dañado como consecuencia de un acto de esta naturaleza. Así, además de la cesación o suspensión de los actos y sus efectos perjudiciales, finalidad esencial de una ley represora de la competencia desleal y de la indemnización al particular perjudicado directamente, debe imponerse una sanción penal al responsable. Esta se justifica, a decir de Bry citado por Baylos Corroza, porque la ley no puede permanecer indiferente en presencia de un fraude que no lesiona sólo un interés particular sino que compromete la prosperidad general de la industria.

5.3.3. Requisitos para la calificación de los actos de competencia desleal

5.3.3.1. *Acto concurrencial*

El acto calificado como desleal debe tener el carácter de un acto concurrencial, es decir,

una actividad de participación en el mercado, mediante la promoción de la propia oferta de bienes y servicios, con el ánimo de obtener un lucro lícito, cuya finalidad sea la de obstaculizar o hacer fracasar la oferta de bienes y servicios ajenos.

5.3.3.2. Valoraciones

El acto, además de concurrencial, debe estar calificado como desleal, ya sea por una definición general o una especificación de supuestos concretos, o ambas a la vez. Atiende a valoraciones sociales, respecto a las que en cada momento y sociedad determinados, se entienden como medios honrados y usuales de desarrollar la actividad concurrencial.

5.4. Finalidad de las normas

La finalidad esencial de las normas contenidas en una ley general represora de la competencia desleal es, en primer lugar, la supresión del

comportamiento desleal y de sus efectos perjudiciales; y, en segundo término, la reparación del daño causado mediante la condena al pago de una indemnización de daños y perjuicios. La publicación de la sentencia condenatoria dictada dentro de un proceso de competencia desleal ocupa un lugar importante también como finalidad de una ley represora de la competencia desleal, ya que tiende a reestablecer la situación torpemente alterada por el competidor desleal y a reparar, en cierto modo, sus efectos.

5.5. Medidas precautorias

Una ley general represora de la competencia desleal que definiera y calificara determinados actos de concurrencia como desleales y estableciera sanciones drásticas para quienes realizaren dichos actos, pero que no regulare lo relativo a las medidas necesarias para asegurar la efectividad de una sentencia futura, por un lado y, por el otro, para anticipar el contenido de dicha sentencia, carecería de sentido. Como se ha indicado, además de las sanciones penales, la cesación o suspensión de los actos y sus efectos perjudiciales, así como la indemnización al particular perjudicado directamente por un acto de competencia desleal, son finalidades esenciales de una ley general represora de la

competencia desleal.

En cuanto a la pretensión de indemnización, existen en el procedimiento común medidas precautorias que pueden asegurar la efectividad de la sentencia que se dicte, condenando al pago de la cantidad determinada a quien sea el obligado, tales como el embargo precautorio de bienes. Sin embargo, en relación con la pretensión de cesación o suspensión de los actos desleales y sus efectos perjudiciales, generalmente no existen medidas específicas en el procedimiento común que tengan como fin la anticipación del contenido del fallo futuro y, si las hay, la forma en que se encuentran reguladas no les permite cumplir efectivamente con su finalidad anticipadora del fallo. Este es el caso de nuestra legislación, en el que el régimen de medidas precautorias está regulado por las normas comunes contenidas en el Código Procesal Civil y Mercantil, salvo dos excepciones: el artículo 367 del Código de Comercio y el artículo 68 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial. Dichas normas omiten regular aspectos esenciales como la inadmisibilidad de contragarantía para su levantamiento. Esta es la razón, a decir de Baylos Corroza, de que tan frecuentemente se incluyan en las legislaciones sobre competencia desleal, referencias expresas a esta clase de medidas precautorias, previendo la posibilidad de una resolución

judicial anticipadora del fallo en que, provisionalmente y a resultas del mismo, se ordene la cesación de la conducta perseguida e, incluso, el secuestro de los productos, ejemplares y objetos en los que esa conducta se concreta, con regulaciones más amplias que en el derecho común. Así, por ejemplo, la exigencia de que el actor justifique prima facie su necesidad es mucho más estricta, tomando en consideración que se descarta la posibilidad de que pueda obtenerse su levantamiento por medio de contragarantías, porque entonces la acción de competencia desleal perdería su finalidad propia.

PROPUESTA DE LEY REPRESORA DE LA COMPETENCIA DESLEAL

Por último, con el objeto de regular la competencia desleal mediante normas jurídicas contenidas en un solo cuerpo legal que sancionen adecuadamente las prácticas contrarias a los principios de buena fe, legalidad, veracidad y libre competencia y, a su vez, constituyan una guía de aplicación e interpretación de las otras normas que regulan materias específicas, en cuanto a competencia desleal se refiere, se propone una ley general represora de la competencia desleal, la cual ha sido elaborada con base en lo siguiente:

- 1. Legislación extranjera: los proyectos de leyes represoras de competencia desleal de Argentina, México y Uruguay.*
- 2. Legislación nacional: las normas relativas a competencia desleal contenidas en la Constitución Política de la República, el Código de Comercio y el Código Penal y las normas procesales contenidas en el Código Procesal Civil y Mercantil.*
- 3. Convenios internacionales: el Convenio de la Unión de París, la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial, el Convenio*

Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, el Acuerdo sobre Propiedad Intelectual de la Rueda de Uruguay (TRIPs), el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC) y el Tratado de Libre Comercio suscrito entre Costa Rica y México.

DECRETO NUMERO
EL CONGRESO DE LA REPUBLICA

CONSIDERANDO:

Que el Estado reconoce los derechos que emanan de la propiedad industrial, así como la libertad de industria y comercio.

CONSIDERANDO:

Que es obligación del Estado promover el desarrollo económico de la Nación, estimulando la iniciativa en actividades comerciales e industriales, para cuyo efecto debe propiciar que las mismas se realicen en observancia de los principios de buena fe, legalidad, veracidad, autenticidad y libre competencia.

CONSIDERANDO:

Que el Estado debe de sancionar todos aquellos actos de concurrencia en las

actividades comerciales e industriales que transgredan los principios antes indicados.

POR TANTO:

En el ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 96, 119, literal h), 130 y 171, literal a) de la Constitución Política de la República,

DECRETA,

La siguiente

LEY SOBRE COMPETENCIA DESLEAL

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Definiciones. *Para los efectos de esta Ley, se entiende por:*

Competencia:

Toda actividad de concurrencia en el mercado, que ejerce una persona individual o jurídica, con el ánimo de obtener un lucro lícito.

Empresario:

Todo comerciante o industrial que ejerce, en nombre propio y con ánimo de lucro, una actividad mercantil o industrial o cualquier otra actividad lícita que incida directa o indirectamente en el tráfico mercantil o empresarial.

Empresa:

La unidad económica propiedad de un empresario que, con ánimo de lucro y de manera continuada, ofrece al público, bienes y/o servicios.

Establecimiento:

Lugar en donde tiene su asiento la empresa y donde se llevan a cabo las actividades de ésta.

Creaciones nuevas:

Las invenciones y modelos de utilidad y cualesquiera otras modalidades de propiedad industrial que constituyan soluciones nuevas.

Creaciones formales de

aplicación industrial:

Los dibujos y modelos o diseños industriales y

cualesquiera otras modalidades de propiedad industrial que constituyan soluciones formales de aplicación industrial.

Signos distintivos:

Las marcas, nombres comerciales y expresiones o señales de propaganda y cualesquiera otras modalidades de propiedad industrial que constituyan signos distintivos de empresas, productos o servicios.

Artículo 2. Competencia leal. *Todo empresario, sea persona natural o jurídica, en su actividad industrial o comercial o en cualquier otra que directa o indirectamente incida en el tráfico mercantil o empresarial, deberá observar los principios de buena fe, legalidad, veracidad, autenticidad y libre competencia.*

Artículo 3. Competencia desleal. *Es competencia desleal todo acto de concurrencia, cualquiera que sea el medio utilizado, que realice una persona natural o jurídica, en contravención a los principios de buena fe, legalidad, veracidad, autenticidad o libre competencia. Es punible la competencia desleal. Sin perjuicio de lo establecido por leyes especiales, se consideran como actos de competencia desleal, entre otros, los siguientes:*

1o. Los que tiendan directa o indirectamente a usurpar, falsificar, imitar, suprimir, ocultar, alterar, sustituir o modificar, parcial o totalmente, de cualquier manera, las creaciones nuevas o formales de aplicación industrial, los signos distintivos y los productos o servicios de un empresario.

2o. Los que tiendan a crear confusión directa o indirecta con la persona, el establecimiento o empresa, los productos o servicios y los signos distintivos de un empresario.

3o. La fabricación de productos con indicaciones falsas o engañosas, así como la importación, exportación, comercialización y circulación de tales productos, a sabiendas o con conocimiento de la falsedad de las indicaciones.

4o. El uso de indicaciones falsas sobre el lugar de origen o procedencia de un producto o servicio, en envases, envoltorios, rótulos, etiquetas, facturas, listas de precios, circulares, cartas u otro medio de divulgación, propaganda o publicidad.

5o. La sustitución de las marcas que amparan los productos o servicios de otro empresario por los propios o por lo de un tercero.

6o. *La imitación de aquellos elementos que, sin ser signos distintivos, ayudan a la individualización de la empresa o establecimiento, los productos o servicios de un empresario, tales como envases, recipientes o envolturas, embalajes, decoración de fachadas, escaparates, aparadores o emblemas, entre otros.*

7o. *El uso ilegítimo de signos distintivos que no se encuentren registrados, con el fin de aprovecharse del crédito o la reputación, del nombre, de la empresa, del establecimiento o de los productos o servicios de otro empresario.*

8o. *La divulgación o publicidad, por cualquier medio, de afirmaciones o informaciones tendientes a desacreditar o denigrar la empresa, el establecimiento, la persona, los productos o servicios, las creaciones nuevas o formales de aplicación industrial o los signos distintivos de otro empresario, con el fin de obtener una ventaja indebida.*

9o. *La publicidad, por cualquier medio, que consista en la comparación de la empresa, el establecimiento, la persona, los productos o servicios, las creaciones nuevas o formales de aplicación industrial o los signos distintivos de otro empresario con los propios o ajenos, en forma que tal comparación fuere desfavorable al primero.*

10o. La divulgación o publicidad, por cualquier medio, de una empresa, establecimiento, productos o servicios, creaciones nuevas o formales de aplicación industrial o signos distintivos, con indicaciones falsas o susceptibles de dar a los mismos una apariencia especialmente ventajosa o de inducir a otros a error, engaño o confusión sobre su naturaleza, composición, cualidades, origen, modo y fecha de fabricación, precio, modo de adquisición o sus resultados, entre otros, o con referencias a medallas, diplomas, menciones, recompensas o distinciones honoríficas que no hubiere recibido.

11o. La reproducción o imitación de la publicidad o propaganda de otro empresario sin su consentimiento, o la reproducción o imitación, sin su consentimiento, de parte o partes de la misma.

12o. El aprovechamiento para sí o la revelación o comunicación a terceros, de un secreto industrial o información no divulgada, de naturaleza mercantil o industrial o fórmulas o procedimientos de naturaleza técnica, métodos, datos, muestras, planos, moldes, diseños, listas de clientes, modelos o recetas que se hubieren conocido por el hecho o con ocasión de una relación de dependencia laboral, en el curso de los negocios o por comunicación de un tercero.

13o. Prometer o dar dinero u otras ventajas a los empleados de un cliente, con el fin de inducirlo a error o mantenerlo en él, sobre la naturaleza, calidad, utilidad, método de fabricación, características o valor de los productos o servicios propios o ajenos.

14o. Prometer o dar dinero u otras ventajas a los empleados de otro empresario, con el fin de causarle perjuicios u obtener para sí o para un tercero, un trato preferencial en la obtención de productos o servicios u otra ventaja indebida.

15o. Incitar a los empleados de otro empresario a terminar sus respectivos contratos de trabajo, con el fin de causarle perjuicios u obtener beneficio para sí o para un tercero.

16o. Divulgar noticias falsas relativas a los motivos que se tienen para ofrecer al público la venta de productos o servicios en condiciones especiales, tales como anuncios de ventas procedentes de liquidaciones, quiebras o concursos, sin existir tales liquidaciones, quiebras o concursos.

17o. Ofrecer descuentos falsos en los precios de los productos y servicios, con el fin de atraer clientela.

18o. *Cualquier otro acto o hecho de competencia que, directa o indirectamente, contravenga los principios indicados en el artículo 2 de la presente ley o que sea calificado como desleal por cualquier otra ley.*

CAPITULO II

RESPONSABILIDADES PENALES Y CIVILES

Artículo 4. Penas principales. *Quien realizare o ejecutare cualesquiera de los actos de competencia desleal indicados en el artículo que antecede u otros calificados como tales por cualquier otra ley especial, será sancionado con prisión de dos a seis años y multa de veinte mil (Q.20,000.00) a doscientos mil quetzales (Q.200,000.00), salvo que dichos actos constituyeren un delito más grave, de conformidad con otras disposiciones legales, en cuyo caso se impondrá la pena mayor.*

Artículo 5. Penas accesorias. *Además de las sanciones establecidas en el artículo que antecede, la sentencia condenatoria dispondrá lo siguiente:*

1o. *La cesación o suspensión del acto de competencia desleal.*

2o. *La prohibición de que el mismo continúe o se repita.*

3o. *La eliminación de los efectos perjudiciales ocasionados por el mismo.*

4o. *Las medidas necesarias para impedir sus consecuencias y para evitar su repetición, tales como la destrucción de la mercadería o productos objeto de los actos de competencia desleal, incluyendo los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad y otros materiales resultantes de la infracción o usados para cometerla.*

5o. *La publicación de la sentencia a cargo del responsable.*

Artículo 6. Reincidencia. *Las sanciones establecidas en el artículo 4 serán duplicadas en caso de reincidencia.*

Artículo 7. Responsabilidades civiles. *El perjudicado por un acto de competencia desleal podrá exigir, del responsable, la indemnización de los daños y perjuicios causados por el mismo, el monto de la cual será fijado prudencialmente por el juez, teniendo en cuenta, entre otros criterios, los siguientes:*

1o. *El lucro cesante sufrido por el perjudicado.*

2o. *El monto de los beneficios obtenidos por el responsable como resultado del acto de competencia desleal.*

3o. *La extensión, duración, frecuencia y difusión del acto desleal.*

4o. *El crédito y la fama de la empresa perjudicada, el establecimiento, la persona, los productos o servicios, las creaciones nuevas o formales y los signos distintivos afectados.*

CAPITULO III

ACCIONES PENAL Y CIVIL

Artículo 8. Acciones. *El ejercicio de la acción penal derivada de la comisión de un acto de competencia desleal tipificado por la presente ley, corresponde al Ministerio Público, de conformidad con las disposiciones del Código Procesal Penal. Sin embargo, el perjudicado por los actos de competencia desleal también puede ejercitar la acción penal o adherirse a la ya iniciada por el Ministerio Público, para que se imponga al responsable o responsables las penas indicadas en los artículos 4 y 5 de la presente ley y la acción civil para obtener el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados.*

Artículo 9. Regla general. Ejercitada la acción penal, se entenderá también utilizada la civil, excepto que el perjudicado se reserve esta última, para ejercerla ante un juzgado civil. Sin embargo, el no ejercicio de la acción penal no obsta para que el perjudicado ejercite únicamente la civil ante un juzgado de dicho ramo.

Artículo 10. Acción civil. Si el perjudicado ejercitare únicamente la acción civil, podrá solicitar conjuntamente, o no, con la indemnización de los daños y perjuicios, todas o algunas de las sanciones establecidas por el artículo 5 de la presente ley.

CAPITULO IV

MEDIDAS PRECAUTORIAS

Artículo 11. Medidas precautorias. El juez penal o civil ante el cual se ejercite una querrela o una demanda por actos de competencia desleal, con el objeto de impedir la comisión de la infracción, evitar sus consecuencias, obtener o conservar pruebas y asegurar la efectividad de la acción promovida o el resarcimiento de los daños y perjuicios, así como para proteger los derechos de los consumidores, deberá decretar precautoriamente, bajo la responsabilidad del solicitante y sin oír a la otra parte, cualquiera o todas de las siguientes medidas:

1o. La suspensión o cesación inmediata del acto de competencia desleal o el retorno de las cosas al estado que guardaban antes de la realización del mismo.

2o. La incautación o embargo de la mercadería o productos objeto de los actos de competencia desleal, incluyendo los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad y otros materiales resultantes de la infracción o usados para cometerla.

3o. La prohibición de la importación o de la exportación de la mercadería o productos, materiales o medios relacionados en el inciso que antecede, que será ejecutada por las autoridades aduanales al momento de la importación o exportación.

4o. Cualquier otra que, a su juicio, sea necesaria para prevenir la continuación o repetición de los actos de competencia desleal y para proteger los derechos del actor, del público consumidor o de un tercero que pueda resultar perjudicado con los actos desleales.

Artículo 12. Oportunidad procesal. Las medidas precautorias indicadas en el artículo que antecede podrán solicitarse antes de iniciarse la acción penal o civil, conjuntamente

con ella o con posterioridad a su inicio. Si las medidas se decretan antes de iniciarse la acción y el solicitante no promueve la misma dentro de quince días contados a partir de la ejecución de las medidas, el afectado podrá solicitar su revocatoria. Dicha petición se tramitará en forma de incidente.

Artículo 13. Presupuestos para las medidas. *El actor que solicite una o todas las medidas precautorias indicadas en el artículo 11 de la presente ley deberá acreditar, con un grado suficiente de certidumbre, la existencia o inminencia de los actos de competencia considerados como desleales. Además, deberá otorgar una garantía que a juicio del juez sea suficiente para cubrir los daños y perjuicios que pudieren ocasionar al demandado las medidas precautorias decretadas, si la demanda o querrela fueran declaradas sin lugar. La resolución del juez que fije el monto de la garantía será apelable ante la sala jurisdiccional.*

Artículo 14. Contragarantía. *No se admitirá contragarantía alguna por parte del demandado para dejar sin efecto las medidas precautorias decretadas de conformidad con los artículos que anteceden.*

Artículo 15. Oposición. *Si el demandado probare que las medidas precautorias son innecesarias, por no ser posible la repetición o realización de los actos de competencia*

desleal o porque el mantenimiento de la situación existente no cause daño ni perjuicio alguno al actor, el juez ordenará el levantamiento de dichas medidas, previa oposición tramitada por el procedimiento de los incidentes, en cuerda separada. El auto que resuelva dicha oposición será apelable ante la sala jurisdiccional. No obstante lo anterior o cualquier excepción o recurso que se haga valer, las medidas precautorias decretadas surtirán todos sus efectos, mientras no sean levantadas, revocadas o modificadas y la resolución quede firme.

CAPITULO V

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 16. Derogatorias. *Queda derogada cualquier disposición contenida en leyes anteriores que sean incompatibles o contravengan las disposiciones de la presente ley.*

Artículo 17. Vigencia. *La presente ley entrará en vigor ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.*

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. *La propiedad intelectual y la propiedad industrial constituyen las dos categorías en que se divide el conjunto de derechos llamados intelectuales, atribuidos a los autores de las creaciones provenientes de su intelecto y que tienen aplicación artística y científica o en el campo de la industria y el comercio.*
2. *La propiedad industrial está constituida por tres grandes grupos de derechos: los que protegen las creaciones o soluciones técnicas nuevas, que comprenden las invenciones y modelos de utilidad; los que protegen las creaciones formales de aplicación industrial, que comprenden los dibujos y modelos o diseños industriales; y, los que protegen los signos distintivos de carácter mercantil, que comprenden las marcas, nombres comerciales y expresiones o señales de propaganda.*
3. *Las Limitaciones de la Competencia y la Competencia Desleal constituyen los dos grandes campos de estudio del Derecho de la Competencia Económica, que comprende el conjunto de normas jurídicas que regulan las actividades concurrenciales para que se desarrollen en observancia a los principios de libre competencia y lealtad.*

4. *La Competencia Desleal es uno de los campos del Derecho de la Competencia Económica que comprende el estudio de las normas que prohíben desarrollar las actividades concurrenciales con medios que se consideran reprobables, atendiendo a valoraciones sociales determinadas.*
5. *La competencia desleal es todo acto de concurrencia, cualquiera que sea el medio utilizado, que realice una persona en contravención a los principios de buena fe socialmente aceptados, con el objeto de atraer o desviar, para sí o para otra persona, la clientela de la competencia.*
6. *La competencia desleal no sólo lesiona los bienes que integran la propiedad industrial, aunque es en esta materia en donde es más evidente percibir sus efectos perjudiciales.*
7. *En materia de propiedad industrial, existen cuatro grandes grupos de actos de competencia desleal: los actos de apropiación, los actos dirigidos a crear confusión, los actos que denigran y los actos desleales de publicidad.*
8. *Los actos de apropiación comprenden la usurpación y la falsificación.*

9. *Los actos de confusión comprenden la imitación, los actos de confusión mediante falsas indicaciones o menciones abusivas, la supresión o sustitución de marca y otros actos de confusión, que lesionan aquellos elementos que, sin ser signos distintivos, complementan la función primordial de éstos.*
10. *Los actos desleales de publicidad constituye una categoría especial de competencia desleal. Se suele distinguir dentro de los mismos a la publicidad negativa, la publicidad comparativa y la publicidad engañosa.*
11. *La represión de la competencia desleal tiene una doble justificación: un interés público que radica en la defensa de los consumidores y del régimen de competencia, y un interés privado que radica en la defensa de los valores empresariales que ha desarrollado todo comerciante.*
12. *La tendencia actual en los distintos ordenamientos jurídicos es la adopción de leyes generales que traten específicamente la materia de competencia desleal.*
13. *Una ley general sobre competencia desleal debe contener normas generales que definan onmicomprensivamente todas las eventuales manifestaciones concretas de los actos desleales y que contengan enumeraciones de los supuestos típicos*

más usuales, los cuales no deben ser limitativos ni taxativos sino enunciativos.

14. *Como el interés que justifica la represión de la competencia desleal es doble, así las sanciones deben satisfacer ese doble interés: una sanción penal para resarcir el interés público y una sanción civil para resarcir el interés privado dañado.*

15. *La adopción de un régimen especial de medidas precautorias constituye un elemento esencial de una ley general represora de la competencia desleal, porque aseguran la efectividad de una sentencia futura y anticipan el contenido de dicha sentencia, evitando en el interin comprendido entre el planteamiento de la demanda y la emisión de la sentencia, que la continuación de los actos reclamados haga inútil o deje sin materia el contenido mismo de la sentencia por el daño irreparable causado al actor.*

16. *En Guatemala existen ciertas normas que establecen el marco general en que se debe desarrollar la actividad concurrencial y otras que prohíben los actos de competencia desleal, de manera general o en materia de propiedad industrial, sancionándolos en algunos supuestos. Sin embargo, dichas normas se encuentran dispersas en diversas leyes tales como el Código de Comercio, el*

Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial y el Código Penal que, al interpretarse o aplicarse, pueden incluso resultar contradictorias, aparte de no hacer referencia a aspectos procesales especiales cuya aplicación es esencial a su finalidad, tales como un régimen especial de medidas precautorias.

17. *Por ello, es recomendable la adopción de una ley general represora de la competencia desleal como la que se propone que, sin derogar expresamente a dichas normas, recoja en un mismo cuerpo definiciones, prohibiciones y sanciones que contribuyan a reprimir adecuadamente los actos de competencia desleal, constituyendo una guía de interpretación o aplicación unificadora de tales normas.*

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

1. Baylos Corroza, H. (1978). **Tratado de Derecho Industrial. Propiedad Industrial, Propiedad Intelectual, Derecho de la Competencia Económica, Disciplina de la Competencia Desleal**, (1a. ed) Madrid: Editorial Civitas, S. A.
2. Carnelutti, F. (1945). **Usucapión de la Propiedad Industrial**. (Trad. F. Apodaca y Osuna). México: Editorial Porrúa, S. A.
3. Chaloupka, P. (1991). *La competencia desleal en la Argentina. Informe y propuesta legislativa. Derechos intelectuales*. Colección auspiciada por la Asociación Interamericana de la Propiedad Industrial, No. 5, 139-171.
4. Juárez Papas, J. F. (1988). *La competencia desleal en el marco de la propiedad industrial. Cuadernos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México*, Año 3, No. 9, 757-774.
5. Mascareñas, C. E. (1960). **Los Delitos contra la Propiedad Industrial**, (2a. ed) Barcelona: Librería Bosch.

6. *Pachón Muñoz, M. (1984). **Manual de Propiedad Industrial**, (1a. ed) Bogotá: Editorial Temis, S. A.*
7. *Pachón Muñoz, M. (1986). **Protección de los Derechos de la Propiedad Industrial**, (1a. ed) Bogotá: Editorial Temis, S. A.*
8. *Philipp, W. F. y Mancebo Muriel, G. (1975). **La competencia desleal**, (1a. ed) México: Editorial Trillas.*
9. *Ronquillo Marín, C. A. (1982). **Competencia desleal en materia de propiedad industrial**. Tesis inédita, Universidad de San Carlos de Guatemala. Guatemala.*
10. *Soto Aguirre, M. A. (1969). **La Libre Competencia y Necesidad de Protegerla**. Tesis inédita, Universidad Rafael Landívar. Guatemala.*
11. *Tinoco Soares, J. C. (1989). **La competencia desleal en América Latina y en otros países. Derechos intelectuales**. Colección auspiciada por la Asociación Interamericana de la Propiedad Industrial, No. 4, 135-175.*

12. • Vázquez Martínez, E. (1976). *La disciplina jurídica de la libre competencia. Septem-Partitarum. Publicación mensual de la Asociación de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, U.R.L. 52.*