

LA COMPETENCIA DESLEAL EN ECUADOR

Autores:

Alejandro Ponce Martínez: Profesor del Postgrado en Propiedad Intelectual de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y abogado litigante en Propiedad Intelectual.

Paola Andrade Torres: doctora en Jurisprudencia por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y Especialista Superior en Derecho Procesal Civil por la Universidad Simón Bolívar

Cristina Ponce Villacís: Abogada de la Universidad San Francisco de Quito y autora de obras en materia de Propiedad Intelectual y Derechos Humanos.

Presentación.

La Competencia Desleal, hasta antes de la expedición de la Ley de Propiedad Intelectual, era una figura a la que se tenía que acudir por la vía de los Delitos y Cuasi Delitos en el Código Civil. Importante es indicar que si bien las normas sobre Competencia Desleal se encuentran en la Ley de Propiedad Intelectual, pues eso no quiere decir que dicha norma se limita a temas vinculados con la Propiedad Intelectual. No, ese capítulo tiene relación con la Competencia Desleal vinculada o no a temas de Propiedad Intelectual.

LA COMPETENCIA DESLEAL EN EL ECUADOR

Hasta Mayo 19, 1997, no existía en la legislación ecuatoriana una norma expresa relacionada con la competencia desleal. Ella se regulaba por las normas del Código Civil sobre delitos y cuasidelitos, pero rara vez el concepto mismo era usado en acciones judiciales. Había, además, normas dispersas en distintas leyes que señalaban actos que debían reprimirse que podían considerarse como actos de competencia desleal. En la "Unfair Competition Law Encyclopedia" se decía, respecto a la

competencia desleal en el Ecuador, lo siguiente: *“No definition exists in the law. Neither is there a catalog of acts regarded as unfair competition. Acts of unfair competition may be defined broadly as acts in business causing harm to competitors or consumer either as a consequence of violations of the laws governing competition and trade, or as a consequence of fraud, deceit or negligence. Since tort principles are applicable to all kinds of activities any harm caused in competition between professionals, and between professionals and social organizations entitles to recovery of damages and injunction”*³¹. Sin embargo, en controversias relativas a asuntos de propiedad industrial, especialmente en materias relacionadas con marcas de fábrica, los abogados mencionaban a la existencia de competencia desleal con el fin de lograr que o no se registre una marca o que se impida el uso de una marca.³².

2. Tal criterio fue reconocido por la Corte Suprema de Justicia la cual señaló que las normas de los Arts. 2241 y 2256 del Código Civil³³ tenían aplicación para situaciones de usos comerciales, antes de la vigencia de la Ley de Propiedad Intelectual, y que las partes afectadas podrían reclamar indemnización o reparación si es que demostraban la existencia de delito o cuasidelito que haya inferido daño u otro (para el caso del artículo 2241 del citado Código Civil), o la malicia o negligencia de la otra persona, (para el caso del artículo 2256 del mismo cuerpo legal). Para lo cual afirmó *“[p]ara considerar la existencia de [la misma] habrá que verificar la presencia de acciones contrarias a los usos o costumbres honestos, ya sea usos de carácter nacional o internacional, como corresponda, elementos que deben ser objeto de prueba por quien alega deslealtad”*. En cuanto a lo procesal, al haberse presentado la acción con anterioridad a la vigencia de la Ley de Propiedad Intelectual, (norma ésta que por excepción es la que estableció la facultad de la jurisdicción contencioso administrativa para conocer de

³¹ Sijthoff and Noordhoff, *“Pinner’s World Unfair Competition Law Encyclopaedia”*, Aphen aan de Rijn, The Netherlands, 1978.

³² En la demanda propuesta por McDonald’s Corporation contra Olga Romero de la Torre para que cese en el uso del signo McDonald’s, la compañía actora basó su acción, entre otros aspectos, en que los actos de la demandada constituían “competencia desleal y piratería comercial”, aunque en el fallo de primera instancia, que aceptó la demanda, no se menciona como sustento la necesidad de reprimir a la competencia desleal. (Juzgado Undécimo de lo Civil de Pichincha, 9 de agosto de 1995, McDonald’s Corporation v. Olga Romero de la Torre, Revista de Jurisprudencia No. 7, Fundación Antonio Quevedo, p. 81-84).

³³ Codificación de 1971.

las demandas por competencia desleal), la Corte indicó que "... de existir esta figura en base de la normatividad del Código Civil, la competencia para conocer el asunto corresponde a la jurisdicción civil y no al ámbito contencioso administrativo."³⁴

3. Como consecuencia de la adhesión del Ecuador al la Organización Mundial de Comercio y consecuente adopción del Acuerdo sobre los ADPIC o "TRIP's Agreement" (R.O. 977, suplemento, 28 de junio de 1996), al Convenio de París adquirió vigencia en el Ecuador, y, por ello, el Art. 10 bis de dicho Convenio³⁵ constituye el punto de partida para la represión de la competencia desleal. Las resoluciones interpretativas del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCAN) hacen referencia, entre otras fuentes, al citado Convenio de París³⁶.

4. El 19 de mayo de 1997 (RO Suplemento 426 de 28 de Diciembre de 2006 se promulgó la Ley de Propiedad Intelectual (LPI) cuyo Libro IV (Arts. 284 a 287)) define los actos de competencia desleal, enumera y da los conceptos de ciertos actos que constituyen competencia desleal, inclusive con respecto a la información no divulgada, y confiere a los afectados por los actos de competencia desleal las mismas acciones que tienen los perjudicados por violación de sus derechos de propiedad intelectual, inclusive las acciones cautelares.

5. De conformidad con la LPI a los jueces de propiedad intelectual por crearse, les corresponde el conocimiento de las acciones previstas en tal ley. Sin embargo, la disposición transitoria décima (en la codificación

³⁴ Corte Suprema de Justicia, Sala de lo Contencioso Administrativo, 20 de Junio de 2002, Francisco Baquerizo v. Ibope Latinoamericana S.A. G.J. XVII, 11, p. 2652

³⁵ "Artículo 10 bis (competencia desleal).- 1) Los países de la Unión están obligados a asegurar a los nacionales de los países de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal.- 2) Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial.- 3) En particular deberán prohibirse: 1.- cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; 2.- las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; 3.- las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudiera 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" De acuerdo con el Artículo 10 ter los miembros de la Unión tienen la obligación de establecer medios eficaces para la represión de estos actos.

³⁶ Véase, por ejemplo el fallo en el Proceso 143-IP-2006, citado más adelante, así como el Proceso 30-IP-96, Marca "Kraft La Auténtica Mayonesa", 12 de Septiembre de 1997.

“quinta”) dispuso que hasta que se crearan los jueces de propiedad intelectual, ejercieran las atribuciones conferidas a ellos los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo, excepto en cuanto a las acciones preventivas que debían ser conocidas y resueltas por los jueces de lo civil. Esta situación se mantiene hasta hoy, pues el Consejo Nacional de la Judicatura no ha establecido los jueces de propiedad intelectual.

6. De otro lado, el 10. de diciembre de 2000 entró a regir en la Comunidad Andina de Naciones (CAN) la Decisión 486 (Régimen Común sobre Propiedad Industrial, R.O. 258, 2 de Febrero de 2001) cuyo título XVI regula *“la competencia desleal vinculada a la propiedad industrial”*³⁷. Contiene, en primer lugar (capítulo I, Arts. 258 y 259) el concepto de actos de competencia desleal, luego (capítulo II, Arts. 260 a 266, las normas para la protección de los secretos empresariales, incluidos los datos de prueba u otros no divulgados) y, por último (capítulo III, Arts. 267 a 269) las normas relativas a las acciones judiciales o administrativas para la represión de la competencia desleal.

7. El Art. 284 de la LPI considera acto de competencia desleal a *“todo hecho, acto o práctica contraria a los usos o costumbres honestos en el desarrollo de las actividades económicas”*, señala que el concepto de actividades económicas comprende inclusive el ejercicio de cualquier profesión arte u oficio, a la par que define a los usos honestos como aquellos que derivan de los criterios del comercio nacional, salvo en el caso de que los actos se realicen en un contexto internacional, evento en el cual *“se atenderá a los criterios que sobre usos honestos prevalezcan en el comercio internacional”*.

8. Entre la enumeración que, a manera de ejemplos, contiene el Art. 285 de la LPI se encuentran los actos *“capaces de crear confusión”*

³⁷ La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina fuera de constituir un ordenamiento jurídico autónomo, independiente, con su propio sistema de producción, ejecución y aplicación normativa, posee los atributos derivados de su propia naturaleza, conocidos como de aplicabilidad inmediata, efecto directo y primacía. Este tercer elemento se refiere a la capacidad que tienen sus normas de prevalecer sobre las de derecho interno cualquiera que sea el rango de éstas: ESCUDERO, Isabel, *“Análisis Jurídico de la Eficacia de los Derechos de Exclusividad Derivados de la Marca, Como Herramienta para Impulsar o Frenar la Libre Competencia en la Legislación Ecuatoriana”*, Tesina previa la Obtención de la Licenciatura en Ciencias Jurídicas, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Quito, 2004, pp. 43-44.

independientemente del modo utilizado “respecto del establecimiento, de los productos, los servicios o la actividad comercial o industrial de un competidor; las aseveraciones falsas en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o los servicios de un competidor, así como cualquier otro acto susceptible de dañar o diluir el activo intangible o la reputación de la empresa; las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo en el ejercicio del comercio pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la calidad de los productos o la prestación de los servicios; o la adquisición de información secreta sin el consentimiento de quien la controle”. Estos hechos o actos pueden referirse a marcas, sean o no registradas, nombres o identificadores comerciales, apariencias de productos o establecimientos, presentaciones de productos o servicios, procesos de fabricación de productos, así como “conveniencias de productos o servicios para fines específicos; calidades, cantidades u otras características de productos o servicio; origen geográfico de productos o servicios; condiciones en que se ofrezcan o se suministren productos o servicios; publicidad que imite, irrespete o denigre al competidor o sus productos o servicios y la publicidad comparativa no comprobable, y boicot”.

9. El mismo Art. 285 define a la dilución del activo intangible (acto de competencia desleal) como “el desvanecimiento del carácter distintivo o del valor publicitario de una marca, de un nombre u otro identificador comercial; de la apariencia de un producto o de la presentación de productos o servicios, o de una celebridad o un personaje notoriamente conocido”.

10. Aparte de los actos que constituyan información no divulgada, que son, per se, actos contrarios a la propiedad intelectual sobre tal información, el Art. 286 de la LPI considera como actos de competencia desleal los siguientes: “a) El uso comercial de datos de prueba no divulgados u otros datos secretos cuya elaboración suponga un esfuerzo considerable y que hayan sido presentados a la autoridad competente a los efectos de obtener la aprobación de la comercialización de productos farmacéuticos o de productos químicos, agrícolas o industriales; b) La divulgación de dichos datos excepto cuando sea necesario para proteger al público y se adopten medidas para garantizar la protección de los datos contra todo uso comercial desleal, y) c) La extracción no autorizada de datos cuya elaboración suponga un esfuerzo considerable para su uso comercial en forma desleal”.

11. De otro lado, el Art. 258 de la Decisión 486 considera como *“desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos”*; el Art. 259, a manera de ejemplos, enumera como actos de competencia desleal los siguientes: *“a) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; b) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; o, c) 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 de empleo o la cantidad de los productos”*.

12. El Art. 260 de la Decisión 486 define a los secretos empresariales como *“cualquier información no divulgada que una persona natural o jurídica legítimamente posee, que pueda usarse en cualquier actividad productiva, industrial o comercial, y que sea susceptible de transmitirse a un tercero en la medida en que dicha información sea: a) secreta, en el sentido que como conjunto o en la configuración y reunión precisa de sus componentes, no sea generalmente conocida ni fácilmente accesible por quienes se encuentran en los círculos comerciales que normalmente manejan la información respectiva; b) tenga un valor comercial por ser secreta; y c) haya sido objeto de medidas razonables tomadas por su legítimo poseedor para mantenerla secreta”*.

13. El Art. 261 no considera como información no divulgada aquella que debe serlo por orden disposición legal u orden judicial. Pero sí da ese carácter a la información que se deba entregar a las autoridades públicas a *“efecto de obtener licencias, permisos, autorizaciones o registros o cualesquiera otros actos de autoridad”*.

14. El Art. 262 de la Decisión expresa que quien lícitamente tenga control de un secreto empresarial, estará protegido contra la divulgación, adquisición o uso de tal secreto de manera contraria a las prácticas leales de comercio por parte de terceros y que constituirán competencia desleal los siguientes actos realizados respecto a un secreto empresarial: *“a) Explotar, sin autorización de su poseedor legítimo, un secreto empresarial al que se ha tenido acceso con sujeción a una obligación de reserva resultante de una relación contractual o laboral ;b) Comunicar o divulgar, sin autorización de su poseedor legítimo, el secreto empresarial referido en el inciso a) con ánimo de*

obtener provecho propio o de un tercero o de perjudicar a dicho poseedor; c) Adquirir un secreto empresarial por medios ilícitos o contrarios a los usos comerciales honestos ;d) Explotar, comunicar o divulgar un secreto empresarial que se ha adquirido por los medios referidos en el inciso c); e) Explotar un secreto empresarial que se ha obtenido de otra persona sabiendo, o debiendo saber, que la persona que lo comunicó adquirió el secreto por los medios referidos en el inciso c), o que no tenía autorización de su poseedor legítimo para comunicarlo; o ,f) Comunicar o divulgar el secreto empresarial obtenido conforme al inciso e), en provecho propio o de un tercero, o para perjudicar al poseedor legítimo del secreto empresarial". Añade que "Un secreto empresarial se considerará adquirido por medios contrarios a los usos comerciales honestos cuando la adquisición resultara, entre otros, del espionaje industrial, el incumplimiento de un contrato u otra obligación, el abuso de confianza, la infidencia, el incumplimiento de un deber de lealtad, o la instigación a realizar cualquiera de estos actos."

15. La protección de los secretos empresariales perdura mientras mantengan las condiciones de ser información secreta, con valor comercial y el titular los haya protegido contra divulgación. (Art. 263)

16. De otra parte, " en los convenios en que se transmitan conocimientos técnicos, asistencia técnica o provisión de ingeniería básica o de detalle, se podrán establecer cláusulas de confidencialidad para proteger los secretos empresariales allí contenidos, siempre y cuando las mismas no sean contrarias a las normas sobre libre competencia". El tercero a quien se transmita el secreto empresarial está obligado a mantenerlo como tal, salvo pacto en contrario.(Art. 264). Quien por motivos de trabajo, empleo, cargo, desempeño de una profesión o relación de negocios "tenga acceso a un secreto empresarial sobre cuya confidencialidad se le haya prevenido, deberá abstenerse de usarlo o divulgarlo, o de revelarlo sin causa justificada y sin consentimiento de la persona que posea dicho secreto o de su usuario autorizado". (Art. 265).

17. Los datos de prueba u otros no divulgados, cuya obtención o elaboración resulte de esfuerzos considerables, que sean presentados para la obtención de permisos de comercialización de productos farmacéuticos o productos químico agrícolas, que utilizan "nuevas entidades químicas", han de ser protegidos contra todo uso comercial desleal y contra toda divulgación por los países miembros, salvo si la divulgación tuviere por objeto proteger al público o si la divulgación va

acompañada de la protección de los datos contra todo uso comercial desleal. (Art. 266)

18. El Art. 267 de la Decisión 486 permite el ejercicio de una acción meramente declarativa ante la autoridad nacional competente, *“para que se pronuncie sobre la licitud de algún acto o práctica comercial”*, lo que significa que los jueces³⁸ (mientras no se creen los jueces de propiedad intelectual, los Tribunales de lo Contencioso Administrativo) pueden declarar, en proceso verbal sumario, la licitud o ilicitud de un acto. También el Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI) puede absolver una consulta sobre la licitud o ilicitud de un acto, en general, esto es sin referencia a un caso concreto, al amparo de lo previsto en el Art. 351, literal g) de la LPI .

19. Las acciones de competencia desleal prescriben en dos años desde la perpetración del acto, según el Art. 268 de la Decisión 486 *“salvo que las normas internas establezcan un plazo distinto”*. En la LPI (Art. 329) se establece que *“las acciones civiles y penales prescriben de conformidad con las normas del Código Civil y del Código Penal”*, por lo cual las acciones de competencia desleal (que derivan de delitos o cuasidelitos) prescriben en cuatro años (Art. 2235 del Código Civil).

20. Los signos distintivos notoriamente conocidos están amparados contra actos de competencia desleal, de conformidad con el Art. 225 de la Decisión 486 que prevé su protección *“contra su uso y registro no autorizado conforme a este Título, sin perjuicio de las demás disposiciones de esta Decisión que fuesen aplicables y de las normas para la protección contra la competencia desleal del País Miembro.”*

21. La posibilidad de evitar competencia desleal también se halla regulada cuando se impide, por una eventual situación de competencia desleal, el registro de marcas de fábrica o marcas de servicio. En efecto, el Art. 137 de la Decisión señala que *“cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese*

³⁸ La Oficina Nacional Competente es el IEPI. Cuando la Decisión 486 se refiere a autoridad nacional competente se entiende que es aquella que, de acuerdo con la ley nacional, tiene facultades sobre la materia de que se trate. Los jueces son los que deciden controversias y, por lo tanto, los procesos meramente declarativos de la naturaleza de los referidos en la norma citada han de ser conocidos por ellos.

solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro.”³⁹

22. Existe jurisprudencia reiterada, del TJCAN, en relación a la interpretación que se debe dar a los artículos 258, 259, 260 a 266, y 267 a 269 de la Decisión 486, y otros que se refieren o guardan relación con actos de competencia desleal en el ámbito de la propiedad industrial. En cuanto a lo que se considera competencia desleal el TJCAN indicó, en una interpretación prejudicial solicitada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo No. 2 de Guayaquil que *“las regulaciones tendientes a evitar la competencia desleal tienen como objetivo primordial prevenir los actos abusivos y deshonestos capaces de causar perjuicio a los demás competidores y al interés del público consumidor y, por lo tanto, que impidan un correcto funcionamiento del sistema competitivo”⁴⁰*.

23. También ha señalado, el TJCAN, que *“en el ámbito vinculado con la propiedad industrial, la conducta competitiva de los agentes económicos deberá ser compatible con los usos y prácticas considerados honestos por quienes participan en el mercado. / Los actos de competencia desleal se caracterizan por ser actos de competencia que pueden causar perjuicio o daño a otro u otros competidores, que se encuentran destinados a crear confusión, error o descrédito con el objeto de provocar la desviación de la clientela ajena, y cuya ilicitud deriva de la deslealtad de los medios empleados. / Son actos de competencia desleal, entre otros, aquellos capaces de crear confusión en el consumidor acerca del establecimiento, los productos o la actividad económica de un competidor determinado, impidiendo a aquél elegir debidamente según sus necesidades y deseos. / A los fines de juzgar sobre la deslealtad de los actos capaces de crear confusión, deberá tomarse en cuenta la necesidad de que los establecimientos, los productos o la actividad industrial o comercial de los competidores concurren en un mismo mercado”⁴¹*.

³⁹ Como se ha dicho, la oficina nacional competente es, en el Ecuador, el IEPI que, en la materia específica de registros de marcas actúa a través de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial (Arts. 347 y 359 de la LPI).

⁴⁰ Proceso 129-IP-2006. Compañía de Cervezas Nacionales C.A. 4 de Octubre de 2006

⁴¹ Proceso 102-IP-2007. Interpretación prejudicial de los artículos 258 y 259 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital N° 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador. Interpretación de oficio de los artículos 154, 155, 156, 238, 241, 243, 267, 268 y 269 de la misma Decisión. Actor: EMBOTELLADORA DE AGUAS GASEOSAS

24. Por otra parte, en la interpretación prejudicial en el proceso 143-IP-2006, expresó que para que un acto sea calificado como de competencia desleal se debe cumplir con lo siguiente: “1. Que el acto o actividad sean de efectiva competencia, es decir, que el infractor y la víctima estén en una verdadera situación de rivalidad competitiva, ejerciendo la actividad comercial en la misma o análoga forma. 2. Que el acto o la actividad sea indebido. 3. Que el acto sea susceptible de producir un daño...un acto será desleal ”cuando sea idóneo para perjudicar a un empresario competidor, bastando, por lo tanto la probabilidad del daño (y no el daño efectivo) para justificar la calificación y la sanción”⁴².

25. La sentencia respecto a la Interpretación Prejudicial planteada por consulta de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia respecto al caso de la Sociedad Industrial Mayka S.A. contra la Sociedad Manufactura y Creación Ltda. –Mayka Ltda⁴³, en el cual la parte actora alegaba la utilización fraudulenta de signos distintivos por la demandada., se mencionan, por parte de la actora que los actos realizados por la demandada tenían por objeto o consistían en (1) “impedir a la demandante su participación en el mercado...en forma contraria a las sanas costumbres mercantiles, al principio de buena fe comercial y a los usos honestos en materia industrial y comercial”; (2) “[desviación de la clientela...de manera contraria a las costumbres mercantiles o a los usos honestos en materia

HUANCAYO S.R.L. Caso: “COMPETENCIA DESLEAL” Expediente Interno N° 10230-03-LYM. 12 de Septiembre de 2007. También en el Proceso 143-IP-2006, y otros.

⁴² Proceso 143-IP-2006. Interpretación prejudicial solicitada por el Tribunal Distrital No.2 de lo Contencioso Administrativo de Guayaquil en relación al caso de la INDUSTRIA DE ALIMENTOS TRENDY S.A. contra la firma SOLIDENCA S.A. y, ORLANDO ARCADIO VITER EMPUÑO, representante legal de la compañía SOLIDENCA S.A., 4 de Octubre de 2006, en relación a un caso el que la parte actora alegaba que “la compañía SOLIDENCA S.A., se encontraba fabricando, en ciertos casos y expendiendo, en otros, dentro del país productos de similares e idénticas características y apariencias a los productos que fabrica, exporta y comercializa en el Ecuador la compañía Industria de Alimentos Trendy S.A. Pero no solamente se encuentra esta compañía produciendo productos similares, sino que se encuentra utilizando, sin autorización alguna, marcas idénticas a las marcas registradas en el Ecuador a favor de la compañía Industrias de Alimentos Trendy S.A.”; y requería: “El cese inmediato de los actos violatorios a la propiedad intelectual cometidos por la demandada, compañía SOLIDENCA S.A., esto es, el uso indebido de las marcas de propiedad de mi representada y la comisión de varios actos de competencia desleal...”

⁴³ Proceso 14-IP-2007. Interpretación prejudicial de los artículos 136, literales a) y b), 155, literales a), c) y d), 157, párrafo primero, 258, 259, párrafo primero y literal a), y 267 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y de oficio, de los artículos 238 y 268 de la mencionada Decisión, así como, el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

industrial o comercial; (3) “[obtener ganancias...en infracción de la ley”]; (4) “[aprovechamiento en beneficio propio de las ventajas de la reputación industrial y comercial de la demandante”]; (5) “crear confusión en relación a los productos...”. En la sentencia interpretativa se consideró que “es legalmente imposible iniciar una demanda de competencia desleal por actos realizado en desarrollo del ejercicio de derechos” sobre una marca legalmente registrada. El fallo resolvió “Cuando la normativa comunitaria se refiere a competencia desleal vinculada a la propiedad industrial, está tratando de regular aquella competencia desleal que se relaciona con el uso y goce de los derechos de propiedad industrial reconocidos por la normativa comunitaria. Es decir, si la competencia desleal tiene que ver con la afectación del uso y goce de los derechos de propiedad industrial reconocidos y adquiridos en relación con la norma comunitaria andina y si se está en frente de los supuestos consagrados con en la Decisión 486 de la Comunidad Andina.- Lo anterior se debe entender sin perjuicio de que las legislaciones internas de los Países Miembros repriman la competencia desleal vinculada a la propiedad industrial y, establezcan los supuestos normativos de dicha restricción.- El artículo 258 y 259 de la Decisión 486 no contienen una lista taxativa que indique cuáles actos se consideran desleales, pero del primero se desprende que es desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial, que realizado en el ámbito empresarial, sea contrario a los usos y prácticas honestos.- Cuando la norma se refiere al “ámbito empresarial”, lo hace en relación con el empresario dentro del mercado, es decir, se refiere a que es desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial que haya sido realizado con ocasión de la actividad empresarial, esto es, en relación con la empresa vinculada al mercado y la competencia.”

26. Por otra parte, el TJCAN ha tomado en cuenta, en sus sentencias interpretativas en materia de competencia desleal en el ámbito de la propiedad industrial, aspectos tales como: la confundibilidad marcaria en temas de competencia desleal, los actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial en el Régimen de la Decisión 486 y su ámbito de aplicación; las acciones de competencia desleal, la legitimación activa y la posibilidad de solicitar indemnización de perjuicios; los derechos que confiere el registro (de una marca), su contravención como base de una acción de infracción de derechos, y la distinción de tales acciones con la de competencia desleal⁴⁴.

⁴⁴ Cfr. Proceso 14-IP-2007

27. En la sentencia en el precitado proceso 14-IP-2007 el TJCAN señaló: *“Si bien la conducta de registrar una marca idéntica o similar a otra puede ser producto de la coincidencia o el azar, también puede tener diversos intereses o intenciones. Dichas intenciones o intereses pueden darse para consolidar o perpetuar actos de competencia desleal, que pueden ir desde un acto de descrédito comercial hasta crear confusión en relación con el establecimiento, los productos o la actividad industrial de un competidor. Por tal motivo, estas últimas hipótesis no serían objeto de un proceso adelantado mediante una acción de nulidad, sino de una acción de competencia desleal”*. En el párrafo citado se evidencia, por tanto, la importancia que, a criterio del TJCA, tiene la intención para definir que un acto o serie de actos en cuestión constituyan competencia desleal.

28. Al igual que en otras sentencias del TJCAN, también en la dictada en el proceso 129-IP-2006 concluyó que *“debe entenderse por actos deshonestos aquellos que se producen cuando se actúa con intención de causar daño...”*⁴⁵.

29. El tribunal nacional en el Proceso 14-IP-2007 solicitó al TJCAN interpretar el Art. 259 párrafo 1 literal a) de la Decisión 486 y *“principalmente, si las expresiones “actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, los siguientes: a) Cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor”; deben ser entendidas como referidas exclusivamente a establecimientos, productos actividades industriales o comerciales necesariamente vinculados a creaciones amparadas por derechos de propiedad industrial, de conformidad con las normas que regulan la adquisición, alcances y protección”*. De esta manera se infería la posibilidad de que existieran actos de competencia desleal, incluso en ausencia del respectivo registro de marca en una determinada clase internacional (el actor habría registrado la marca bajo la clase 19 y el demandado tenía un registro bajo la clase 16 y otras). El TJCAN indicó que las acciones sobre competencia desleal, aunque pueden tener relación

⁴⁵ Sentencia de 4 de octubre de 2006.- Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 258, 259, 267, 268 y 269 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Tribunal Contencioso Administrativo No. 2 del Distrito de Guayaquil, República del Ecuador. Expediente interno No. 604-04-02. Actor Compañías de Cervezas Nacionales C.A. Caso de Competencia desleal por uso de botellas

con la infracción de derechos marcarios, lo que persiguen es reprimir *“actos deshonestos y de mala fe realizados por el competidor desleal”*. Sin embargo, la determinación de ciertos actos en cuestión como *“deshonestos”* o de *“mala fe”* encuentra, a criterio del TJCA limitaciones en el propio ordenamiento jurídico y en la interpretación de las normas que regulan la propiedad intelectual. Por ejemplo, en el Proceso 129-IP-2006 concluyó el TJCA que *“[n]o podrá protegerse en materia de competencia desleal la forma de presentación de un producto en el mercado, si esta forma o presentación no posee distintividad por ser uno de forma usual.*

30. El TCJAN ha hecho notar reiteradamente (Proceso 14-IP-2007, Proceso 129-IP-2006, Proceso 143-IP-2007 entre otros) que el Art. 259 enuncia, a título de ejemplo, tres actos de competencia desleal (actos capaces de crear confusión, aseveraciones falsas capaces de desacreditar a establecimientos, e inducción al público al error), y que los mismos no configuran una lista taxativa de actos que se consideran desleales. Ha aclarado así, el TJCAN, que es desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial, que, realizado en el ámbito empresarial, sea contrario a los usos y prácticas honestas.

31. En la sentencia en el proceso 14-IP-2007 el TJCAN señala que la frase *“ámbito empresarial”* se refiere a *“todo acto vinculado a la propiedad industrial que haya sido realizado con ocasión de la actividad empresarial, esto es, en relación con la empresa vinculada al mercado y la competencia”*.

32. En la Interpretación Prejudicial 129-IP-2006 (solicitada por el TCA No. 2 de Guayaquil) el TJCAN indica que: *“En un régimen de libre competencia se justifica que, en el encuentro en el mercado entre la oferta de productores y comerciantes y la demanda de clientes intermedios y consumidores, un competidor alcance, en la venta de sus productos o en la prestación de sus servicios, una posición de ventaja frente a otro u otros, si ha obtenido dicha posición a través de medios lícitos. La disciplina de estos actos encuentra así justificación en la necesidad de tutelar el interés general de los participantes en el mercado, por la vía de ordenar la competencia entre los oferentes y prevenir los perjuicios que pudieran derivar de su ejercicio abusivo”*⁴⁶ La expresión del TJCAN se refiere a la protección de la libre competencia, hoy regulada

⁴⁶ Lo propio expresó en la sentencia en el Proceso No. 116-IP-2004 dictada el 13 de enero de 2005, GOAC No. 1172, 7 de marzo de 2005.

por la Decisión No. 608 de la CAN. En cuanto al concepto de acto contrario a los usos y prácticas honestos (vinculado a la licitud), el Tribunal ha considerado en reiteradas ocasiones, que *“son actos que se producen, precisamente, cuando se actúa con la intención de causar daño o de aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar al competidor”*⁴⁷ También citada en los Procesos 14-IP-2007, y 143-IP-2006, entre otros). Es decir, para el TJCAN son fundamentales, para que se configure un caso como de competencia desleal, la intención de causar daño y el hecho de aprovecharse de determinadas circunstancias.

33. Ha aceptado el TJCAN la doctrina de que : *“Tal y como se emplea en la ley, la buena fe constitutiva de competencia desleal es calificada con el adjetivo “comercial”, por lo cual no se trata de una buena fe común, sino que está referida a la buena fe que impera entre los comerciantes. En consecuencia, el criterio corporativo toma importancia, pues el juicio de valor debe revelar con certeza que la conducta es contraria a esta particular especie de buena fe. Teniendo en cuenta la precisión anterior y uniendo la noción de buena fe al calificativo comercial, se debe entender que esta noción se refiere a la práctica que se ajusta a los mandatos de honestidad, confianza, honorabilidad, lealtad y sinceridad que rige a los comerciantes en sus actuaciones”.* (JAECKEL KOVAKCS, Jorge, *“Apuntes sobre Competencia Desleal”, Seminarios 8, Centro de Estudios de Derecho de la Competencia, Universidad Javeriana, pág. 45*)⁴⁸.

34. También ha citado el TJCAN en las mismas sentencias a José Narváez García, quien indica que: *“La buena fe era la conciencia de no perjudicar a otra persona ni defraudar la ley, y por eso solía definirse la buena fe comercial como la convicción de honestidad, honradez y lealtad en la concertación y cumplimiento de los negocios.”*⁴⁹

35. Es decir, a criterio del TJCAN, debe existir no sólo una presunción, sino una *certeza* de que una conducta es contraria a la buena fe, como condición para que se configure un caso de competencia desleal. Además, la buena fe debe interpretarse en el ámbito *comercial*. La buena

⁴⁷ Proceso 38-IP-98, 22 de enero de 1999, GOAC 419, 17 de marzo, 1999.- Este criterio se cita en los fallos en los procesos 143-IP-2006 y 14-IP-2007.

⁴⁸ Procesos 143-IP-06 y 14-IP-07

⁴⁹ Narváez García, José, *“Derecho Mercantil Colombia”*, parte general, Editorial Legis, Colombia, p. 316.

fe está vinculada con aspectos como la honestidad, honorabilidad, lealtad, etc., pero adicionalmente se relaciona con la conciencia de no perjudicar a otra persona ni *defraudar a la ley*. También se refiere el TJCA a la *lealtad en la concertación* y en el *cumplimiento de los negocios*.

36. Otro aspecto relevante, respecto a la competencia desleal, que es mencionado en las interpretaciones prejudiciales en los citados procesos 14-IP-2007 y 143-IP-2006, es que los actos de competencia desleal además de poder causar daños a un competidor determinado, lo pueden hacer al mercado mismo y por lo tanto al interés de los consumidores. Ha aceptado el TJCAN, que *“se puede decir que la finalidad de la figura de la competencia desleal se da en dos aspectos: de un lado se trata de amparar los intereses de los demás empresarios, en la medida en que ellos podrían resultar vulnerados por el comportamiento indebido del competidor desleal; pero además...se busca establecer una protección efectiva para los intereses de los particulares, en cuanto son consumidores y destinatarios exclusivos de muchas de las prácticas indebidas...”*⁵⁰.

37. Por otra parte, en todas las sentencias que resuelven pedidos de interpretaciones prejudiciales, el TJCAN hace referencia a normas positivas que fundamentan, sustantiva y procedimentalmente, las acciones para reprimir la competencia desleal. Así en sus conclusiones en la sentencia dictada en el proceso 14-2007 el TJCAN expresa que: *“...el ordenamiento interno de los Países Miembros puede restringir la competencia desleal en casos vinculados con la propiedad industrial”* y que *“[c]uando la normativa comunitaria se refiere a la competencia desleal vinculada a la propiedad industrial, está tratando de regular aquella competencia desleal que se relaciona con el uso y goce de los derechos de propiedad industrial reconocidos por la normativa comunitaria. Es decir, si la competencia desleal tiene que ver con la afectación del uso y goce de los derechos de propiedad industrial reconocidos y adquiridos en relación con la norma comunitaria y si está en frente de los supuestos consagrados...en la Decisión 486 de la Comunidad Andina. Lo anterior se debe entender sin perjuicio de que las legislaciones internas de los Países Miembros repriman la competencia desleal vinculada a la propiedad industrial y establezcan los supuestos normativos de dicha restricción”*. Es decir, el TJCA señala no una sino, dos fuentes positivas de derecho (la

⁵⁰ Gacharná, María Consuelo, “La competencia desleal”, Editorial Temis, Bogotá, 1982, p. 47.

comunitaria y la interna) que han de aplicarse para casos de competencia desleal (en este caso vinculada exclusivamente a la propiedad industrial). Se infiere por lo tanto que según el TJCAN no puede existir competencia desleal si no hay una norma que la defina y regule para el sector en cuestión (o en sentido general). En igual sentido, la autoridad a la que compete conocer un caso de competencia desleal debe estar determinada por la ley y además deben existir normas que expresamente la regulen y sancionen, las cuales interpretará y aplicará el juzgador. En el caso en cuestión, la interpretación del TJCAN se refiere y se fundamenta, expresamente, entre otras normas en los artículos 258 y 259 de la Decisión 486, es decir en normas positivas del ordenamiento vigente, relativas a la competencia desleal en materia de propiedad industrial, recordando que la propiedad industrial es aquella que *“tiene por objeto el conjunto de bienes inmateriales que utilizan los sujetos que compiten en el mercado, ya sea en forma de patentes de invención, modelos de utilidad, modelos y dibujos industriales o signos distintivos como las marcas, nombres comerciales o los lemas comerciales entre otros, las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen...”*. También señala el TJCAN que *“la represión de competencia desleal en relación con la propiedad industrial es utilizada como un mecanismo de protección de los derechos de propiedad industrial”* y que por ello la Decisión 486 dedica el Título XIV a dicha figura.

38. De otra parte indica el TJCAN en la referida sentencia dictada en el Proceso 14-IP-2007 que: *“...existe una clara diferencia entre la acción de nulidad del acto que concedió el registro marcario y la acción de competencia desleal, ya que mientras la primera persigue que el fallador determine si el registro se encuadra dentro de las causales de irregistrabilidad y, por lo tanto, se declare nulidad del acto que concedió el registro, la segunda persigue que se declare que los actos ejercidos por un competidor son desleales, independientemente de que dichos actos se soporten en el registro de un signo distintivo”* y que la *“acción de competencia desleal se puede intentar sin perjuicio de que el afectado pueda ejercer otro tipo de acciones para procurar la defensa de sus intereses”* (Aclaración que se formula también en varias otras resoluciones del TJCAN como aquella referente al Proceso 143-IP-2006). Es decir, el TJCAN marca una clara y expresa distinción entre las acciones por competencia desleal y otro tipo de acciones que pueden surgir de los mismos hechos, como puede ser la confusión marcaria.

39. En todo caso, sólo cabe hablar de competencia desleal cuando el acto es un acto desleal, dentro de la competencia empresarial. Así el TJCAN ha afirmado:⁵¹ “:**Concepto de Acto Desleal** .- La importancia del comercio internacional ha dado lugar a prácticas calificadas como de competencia desleal. En virtud del artículo 10bis de la Unión de París, los países de la Unión de París están obligados a garantizar una protección eficaz contra la competencia desleal. Este artículo contiene una cláusula general en virtud de la cual se considera competencia desleal todo acto contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial. Así, en efecto, la competencia desleal, en sentido amplio, es todo acto contrario a los usos honestos.-El artículo 258 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones establece que: “Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos”. De lo anterior se desprende que no hay una lista taxativa que indique cuáles actos se consideran desleales; y, que es desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial, que realizado en el ámbito empresarial sea contrario a los usos y prácticas honestos.- En cuanto al concepto de acto contrario a los usos y prácticas honestos, el Tribunal ha considerado que “son actos que se producen, precisamente, cuando se actúa con la intención de causar daño o de aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar al competidor”.⁵².....Los actos, además de poder causar daños a un competidor determinado, lo pueden hacer al mercado mismo y, por lo tanto, al interés del público consumidor”.

40. El TJCAN, de otro lado, ha observado que la “legitimación para obrar, en ejercicio de las acciones por infracción de los derechos de propiedad industrial establecidos en la Decisión 486, corresponde al titular del derecho y a sus causahabientes, así como a cualquiera de los cotitulares, sin necesidad del consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario. En el caso de que la legislación interna del País Miembro lo permita, la norma comunitaria habilita a la autoridad nacional competente para impulsar el proceso por iniciativa propia”⁵³. Respecto a la legitimación para actuar en acciones de competencia desleal, el TJCAN ha recordado también lo indicado por el Art. 267 de la Decisión 486 en el sentido de que, en el marco de la competencia desleal vinculada a la propiedad industrial, quien tiene legítimo interés es el

⁵¹ Sentencia de 17 de octubre de 2007, Proceso IP 130 2007.

⁵² Proceso N° 38-IP-98. sentencia de 22 de enero de 1999, publicada en G.O.A.C. N° 419, de 17 de marzo de 1999.

⁵³ Proceso No. 102-IP-2007.

afectado por el acto de competencia desleal vinculado a la propiedad industrial, es decir *“quien alegue dicho acto lo afecte en el mercado, siempre y cuando dicha afectación tenga que ver con el ejercicio o goce de un derecho de propiedad industrial reconocido o concedido”*⁵⁴ El TJCAN ha vinculado la legitimidad para actuar en una acción de competencia desleal, con los legítimos intereses de la persona a la que corresponden derechos de propiedad intelectual. Ha señalado así: *“El registro del signo como marca, en la oficina competente de uno o más de los Países Miembros de la Comunidad Andina, configura el único acto constitutivo del derecho de su titular al uso exclusivo del signo. Este derecho le otorga la posibilidad de obrar contra los terceros que, sin su consentimiento, realicen cualquier acto de aprovechamiento de la marca, prohibido por la Decisión 486. La posibilidad de obrar contra los terceros presupone, por parte del titular del signo, el uso efectivo de éste en el mercado de al menos uno de los Países Miembros”*.⁵⁵ El TJCAN ha hecho notar que la acción por competencia desleal busca *“una protección de la marca registrada contra fenómenos como la conexión competitiva y los diferentes riesgos a que se enfrenta la marca en el mercado”*⁵⁶. En definitiva el TJCAN ha indicado que debe existir una relación entre el acto de competencia desleal y la violación de un derecho de propiedad industrial y que *“si no hay relación entre el acto de competencia desleal y la protección de un derecho de propiedad industrial, simplemente no cabría accionar invocando la normativa comunitaria que se analiza”*⁵⁷.

41. De los fallos mencionados se desprende que el TJCAN considera que las acciones de competencia desleal sólo pueden ser conocidas por los jueces y tribunales competentes de cada país, que, en el caso del Ecuador, como se ha expresado, son, transitoriamente, los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo, salvo en cuanto a las acciones preventivas, que son conocidas por los jueces de lo civil.

42. En cuanto a los daños y perjuicios que puede reclamar el perjudicado por actos de competencia desleal vinculados con la propiedad industrial el TJCAN ha señalado que es aplicable el Art. 243 de la

⁵⁴ Proceso No. 14-IP-2007.

⁵⁵ Proceso No. 143-IP-2006.- Proceso No. 102-IP-2007-

⁵⁶ Proceso No. 14-IP-2007-

⁵⁷ Id.

Decisión 486⁵⁸ que dispone: “Para efectos de calcular las indemnizaciones por daños y perjuicios se tomará en cuenta, entre otros, los criterios siguientes: a) el daño emergente y el lucro cesante sufrido por el titular del derecho como consecuencia de la infracción; b) el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de la infracción; o, c) el precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia contractual teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieren concedido”. Con respecto al primer criterio de valoración de los daños (daño emergente y lucro cesante) ha dicho: “Por daño emergente se entiende el perjuicio efectivamente sufrido por el actor y que se encuentre causalmente determinado por la conducta del infractor. De conformidad con ello se deberán indemnizar, por ejemplo, los gastos de difusión y publicidad en que incurrió el afectado para hacer frente a la competencia desleal. . Por lucro cesante se entiende las ganancias que el afectado dejó de percibir debido a la competencia desleal, de no haberse presentado ésta. Las ganancias se determinan en el período de tiempo que se encuentra entre la ocurrencia efectiva del daño y el pago de la indemnización”⁵⁹. Ha añadido, en cuanto a los otros criterios mencionados en el Art. 243 de la Decisión 486 que “La norma autoriza, además, que se adopten otros tipos de criterios como el monto del daño indemnizable y los beneficios obtenidos por el infractor como consecuencia de sus actos de competencia desleal, y el precio que habría tenido que pagar por la concesión a su favor de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubiera concedido. <En estos eventos, el juez consultante tendrá que tomar en cuenta el período de vigencia del derecho de explotación, el momento de inicio de la infracción y el número y clase de las licencias concedidas> (Proceso 116-IP.2004)”⁶⁰

43. El TJCAN ha indicado que cuando un segundo compilador de datos, no realiza tal compilación “con sus propios medios o elementos, sino que se limite a “extraerlos” de la base de datos preexistente... mediante su duplicación electrónica no autorizada... no se estará en presencia de una violación al derecho de autor, sino... frente a otras figuras de derecho común, como la competencia desleal o el enriquecimiento sin causa... lo que le corresponderá resolver al Juez nacional en el caso concreto, y conforme a lo alegado y probado

⁵⁸ Proceso No. 130-IP-2007

⁵⁹ Proceso No. 130-IP-2007.

⁶⁰ Proceso No. 130-IP-2007.

en autos."⁶¹. En este tema, la Corte Suprema de Justicia, recogiendo parcialmente el criterio del TJCAN, y vinculando al plagio con la competencia desleal, ha resuelto que: "*se pueden reclamar las indemnizaciones respectivas por la utilización indebida, por parte de terceros, de otros trabajos, entre los que estaría la de una base de datos sin conocimiento y autorización de su propietario.*"⁶²

43. Como se ha indicado, algunas de las solicitudes de interpretación prejudicial resueltas por el TJCAN fueron planteadas por tribunales de lo Contencioso Administrativo del Ecuador, como aquellas que derivaron del proceso interno entre Compañías de Cervezas Nacionales S.A. v. AMBEV ECUADOR S.A. y Compañía Cristalería del Ecuador S.A., tramitado ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 2 (proceso interno No. 604-04-02)⁶³, del propuesto en la Segunda Sala del Tribunal Distrital N° 1 de lo Contencioso Administrativo por Embotelladora de Aguas Gaseosas Huaynaco S.R.L. contra Bebidas y Gaseosas Chimborazo Begach (proceso interno No 10230-03)⁶⁴ y del incoado en el Tribunal Distrital de Lo Contencioso Administrativo No. 2 por Industria de Alimento Trendy S.A. v. SOLIDENCA S.A. (expediente interno No. 100-2004-1)⁶⁵.

44. Existen también algunas disposiciones de derecho interno, en ámbitos ajenos a la propiedad intelectual, que realizan ciertas referencias (en general bastante vagas) al concepto de competencia desleal. Así, el Art. 28 de la Ley Especial de Telecomunicaciones considera como una de las infracciones a la ley en cuestión: "*g) La competencia desleal en la prestación de los servicios de telecomunicaciones*". El Reglamento General a la

⁶¹ Interpretación Prejudicial 10-IP-99. Interpretación prejudicial de los artículos 28 y 58 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, con motivo de la acción de daños y perjuicios interpuesta por LEXIS S.A. contra la empresa Productora e Información Compañía Ilimitada (PRODINFO), por supuesto plagio de la base de datos "MERLIN"; e interpretación de oficio de los artículos 3 y 4 párrafos 1ro. y 2do., de la Decisión 351.

⁶² Corte Suprema de Justicia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Lexis S.A. v. Prodinfor, 20 de Diciembre de 2001, C.J. XVII. No. 7., p. 2198.

⁶³ Resuelta por el TJCAN en el proceso No. 129-IP-2006.

⁶⁴ Resuelta por el TJCAN en el proceso No. 102-IP.2007.

⁶⁵ Resuelta por el TJCAN en el proceso No. 143-IP-2006.

Ley Especial de Telecomunicaciones (RO 404, de 4 de Septiembre de 2001), por su parte, establece que “[t]odos los servicios de telecomunicaciones se prestarán en régimen de libre competencia...” (Art. 17). También indica que para “preservar la libre competencia, el CONATEL intervendrá para: a) Evitar la competencia desleal...” (Art. 18).

45. Por otra parte la Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos (RO Suplemento 557, de 17 de Abril de 2002) señala que la Superintendencia de Telecomunicaciones tiene, entre funciones la de “[v]elar por la observancia de las disposiciones constitucionales y legales sobre la...competencia desleal y protección al consumidor, en los mercados atendidos por las entidades de certificación de información acreditadas” (inciso a), Art. 39, LCEFMD).

46. La Ley General de Seguros (RO 290 de 3 de Abril de 1998), por su parte, prohíbe a las entidades de seguros “ofrecer al público, directamente o por medio de asesores productores de seguros, coberturas que no puedan incluirse en los respectivos contratos de seguros, conceder comisiones a los asegurados; y, en general, todo acto de competencia desleal”(Art. 36). El Reglamento a la Ley General de Seguros (RO 342 de 18 de Junio de 1998) señala que las “empresas de seguros que ofrezcan al público directamente o por medio de asesores productores de seguros, coberturas que no puedan incluirse en los respectivos contratos o concedan comisiones a los asegurados o realicen en general actos de competencia desleal serán sancionadas con multa, en función de la cuantía del daño causado por la infracción” (Art. 75).

47. La Ley de Fomento Industrial (RO 269 de 12 de Mayo de 2006), prevé que: “cuando una empresa industrial...se creyere afectada por “dumping” u otras prácticas de competencia desleal, podrá presentar solicitudes para deducción de inversiones o reinversiones.” (Arts. 50 y 24 numeral 5 de la LFI). Indica también el instrumento legal citado que en caso de “...comprobarse el “dumping” u otra forma de competencia desleal, el comité interministerial, previo informe de la Subsecretaría de Industrialización del Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización, Pesca y Competitividad solicitará los cambios de arancel, incluyendo restricciones y aun supresión temporal de las importaciones de artículos similares u otras medidas pertinentes” (Art. 50).

48. Así mismo la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero (RO 250 de 23 de Enero de 2001) establece que es atribución del

Superintendente de Bancos “[v]igilar que los programas publicitarios de las instituciones controladas se ajusten a las normas vigentes y a la realidad jurídica y económica del producto o servicio que se promueve para evitar la competencia desleal” (inciso e), Art. 180).

49. También la Ley de Mercado de Valores prevé, entre las atribuciones y funciones de la Superintendencia de Compañías, la de: “[v]igilar que la publicidad de las instituciones controladas se ajuste a la realidad jurídica y económica del producto o servicio que se promueve, para evitar la desinformación y la competencia desleal; se exceptúa aquella publicidad que no tenga relación con el mercado de valores” (inciso 13, Art. 10)

50. De igual manera, la Ley de Ejercicio Profesional de la Ingeniería (RO 709 de 26 de Diciembre de 1974) “garantiza el libre ejercicio de la profesión, dentro de cada rama de la Ingeniería; en consecuencia, condena... toda forma de competencia desleal, ya provenga de personas naturales o jurídicas, sean de derecho público o de derecho privado” (Art. 2).

51. En el proyecto de ley sobre “Promoción y Defensa de la Competencia Económica aprobado por el Congreso Nacional el 30 de Octubre del 2002, que fuera vetado íntegramente por el Vicepresidente de la República,, Encargado de la Presidencia, se consignó, en el Art. 8, como uno de la casos de abuso de posición de dominio, “la realización de actos desleales que produzcan efectos sensibles contrarios al interés público en la preservación de una competencia eficaz en el mercado. La potestad del órgano de competencia, se entiende sin perjuicio de la de los tribunales ordinarios para conocer y resolver demandas de orden civil por eventuales perjuicios individuales resultantes de una competencia desleal, en cuyo caso no existirá prejudicialidad de ningún tipo entre las decisiones de ambos órganos.”⁶⁶ Naturalmente, la protección de la libre competencia se basa en la necesidad de garantizar la transparencia y diafanidad de los mercados, esto es en una necesidad de orden público, mientras que la represión de la competencia desleal se sustenta en el derecho a proteger la actividad lícita de una persona frente a actos ilícitos de otra, en su contra.

52. En síntesis:

- a) Los actos de competencia desleal derivan de prácticas deshonestas en el campo empresarial y profesional;

⁶⁶ Texto autógrafo del Congreso Nacional con la objeción del Presidente.

- b) Normalmente están vinculados con violación de normas de propiedad intelectual o, específicamente, industrial;
- c) Para que generen derecho a daños y perjuicios, deben haberlos causados;
- d) Estos daños son generalmente el lucro cesante y el daño emergente. Si hay violación de derechos de propiedad intelectual pueden considerarse también el precio obtenido por el infractor, o las regalías o beneficios que el titular hubiere obtenido por licencias contractuales, de acuerdo a los parámetros existentes en tales licencias;
- e) El conocimiento de las acciones civiles relativas a hechos y actos de competencia desleal corresponde a los jueces de propiedad intelectual. Hasta que se los cree, la competencia sobre ellas corresponde a los Tribunales de lo Contencioso Administrativo, que, según la nueva Constitución dictada por la Asamblea Constituyente, deben desaparecer, luego de un proceso de desacertada, antitécnica y arbitraria forma de reestructuración del poder judicial.

ALEJANDRO PONCE M. – DRA. PAOLA ANDRADE T. – AB. CRISTINA PONCE V.