

APRECIACIONES PRÁCTICAS ACERCA DE LA COMPETENCIA DESLEAL EN EL DERECHO URUGUAYO, ANALIZADO A LA LUZ DE LA MÁS RECIENTE JURISPRUDENCIA

Por Juan y Verónica Vanrrel Vanrrell¹

Presentación

A modo de introducción y con el fin de circunscribir el objeto del presente artículo cabe citar la definición que al respecto nos brinda H. Baylos Corroza: *“Una de las fuentes principales de las que se nutre la competencia desleal la constituyen todos aquellos actos de concurrencia en que de un modo u otro el competidor desleal trata de aprovechar para si el esfuerzo, la posición o el prestigio de otro...”* (Tratado de Derecho Industrial de Madrid 1978)...

En base a estos conceptos nuestra Ley regula el instituto de la Competencia Desleal, siendo piedra angular de su regulación la confusión, entendida como la similitud o semejanza que el imitador aprovecha en beneficio propio.

Esto aparece una forma de lo que en general conocemos como enriquecimiento ilícito. Los tres elementos o requisitos de este instituto son “el enriquecimiento de un tercero, el empobrecimiento de otro, mediante un nexo causal ilícito, lo cual determina la obligación de reparar el daño causado”.

Confusión:

Se produce cuando un consumidor inadvertido, creyendo que compra un producto sin reparar demasiado en su elección, mas

¹ Juan Vanrrel Secretario de la Asociación Interamericana de Propiedad Intelectual ASIPI; abogado especialista en la materia.; ambos autores Agentes de Propiedad Intelectual

simplemente tomándolo por asociación visual al que por su fama acostumbra, toma el de un competidor de este.

Tal es el caso reciente de la destacada resolución recaída en el expediente de la marca WINRHO No. 299.394, donde el competidor desleal accede a un público que no le corresponde mediante la confusión de elementos distintivos, lo que constituye en definitiva el cerne del Instituto en estudio.

Analizando el caso en cuestión la firma impugnante, legítima titular del registro de la marca WINRHO en Canadá, se presenta ante la D.N.P.I., esgrimiendo un interés directo personal y legítimo, solicitando la anulación de dicho registro (concedido por resolución de fecha 2 de julio de 1998), por haberse sentido agraviado por el registro ilegítimo del competidor desleal quien se enriqueció a su costa en virtud de haber obtenido el registro de la marca que por derecho le corresponde al accionante.

Es en los elementos referidos ut-supra, que se asienta el informe de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial (D.N.P.I.), Oficina de Marcas de Uruguay, a su vez recogido y aceptado por la Jurisprudencia mayoritaria que al respecto falla en esta dirección. En este caso se destaca especialmente que el reclamante no tenía su marca registrada en Uruguay; no obstante, mediante pruebas irrefutables del conocimiento previo de parte del competidor desleal, titular del registro de la marca en Uruguay, el impugnante logra demostrar el DOLO (intención ajustada al resultado) con que obró aquel al obtener el registro, logrando así la Anulación del registro de la marca.

No solo no pudo alegar buena fe el tercero sino que, peor aún, se acreditó el dolo por cuanto se demostró su inequívoco conocimiento previo de la marca WINRHO.

La confusión se produce mediante un claro e inequívoco accionar del actor de la conducta desleal, direccionado a inducir en error al público consumidor (en general incauto) al que capta mediante la venta de su producto/servicio ilegítimo, aprovechándose así de otro competidor. Esto lo logra, aún variando algún elemento o carácter distintivo de la marca, obteniendo otro signo casi idéntico lo cual induce en error al público consumidor.

APRECIACIONES PRÁCTICAS ACERCA DE LA COMPETENCIA DESLEAL EN EL DERECHO..

La conducta antes mencionada constituye a su vez un ilícito civil previsto por el artículo 1319 del Código Civil Uruguayo, en sede de responsabilidad extracontractual, existiendo obligación de reparar todo daño causado a un tercero derivado de un hecho ilícito.

Dicha obligación de reparar el daño y perjuicio causado por la Competencia Desleal, puede tener origen en Negligencia, Culpa o Dolo (siendo esta última la del caso arriba descrito por haber tenido una intención ilegítima ajustada a un resultado ilícito).

Por último, cabe señalar la trascendencia de que se determine la existencia de competencia desleal, por cuanto esto constituye el cimiento de otros procesos judiciales reparatorios que puedan caber.