

RELACIONES ENTRE LA COMPETENCIA DESLEAL Y LA PROPIEDAD INTELECTUAL. EL CASO COLOMBIANO

JOSÉ MANUEL CASTRO ARANGO

*Abogado / Estudiante de la 5ª Edición del Máster Universitario en Derecho
Colombia*

Resumen: Las relaciones entre el derecho de la propiedad industrial y el derecho de la competencia son del más variado carácter. Su aparente contradicción se revela como una verdadera complementariedad tanto en aspectos sustanciales como procedimentales. En cuanto a los aspectos sustanciales es posible evidenciar la relación entre las normas de competencia desleal, específicamente, los actos de confusión, imitación y engaño, con la protección ofrecida por las normas de propiedad industrial relativas a las causales de irregistrabilidad de las marcas. En cuanto a los secretos empresariales la relación aún es mayor pues las normas de competencia son las únicas que lo definen y protegen. Como consecuencia de esta relación sustancial, surge la posibilidad de acceder un procedimiento de competencia desleal para proteger la propiedad industrial.

Palabras clave: competencia desleal, propiedad industrial, secretos industriales.

Abstract: There are many relations between Industrial Property Law and Competition Law. Apparently these both subjects seem opposite, but the truth is they are complementary in substantial and process matters. Regarding substantial matters it is possible to identify the relation between unfair competition laws, especially, acts of confusion, imitation and mislead, and the protection given for the industrial property law about causal for unregistered mark. Taking about trade secrets the relation is closer because the unfair competition law defines and protects it. As a consequence of this connection point between the both matters begin the possibility to have an unfair competition action to protect the industrial property.

Keywords: Unfair competition, industrial property, trade secrets.

SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN. II. ASPECTOS SUSTANCIALES DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN EL DERECHO DE LA COMPETENCIA. 1. Los

signos distintivos en la ley de competencia desleal. 1.1. Los actos de confusión. 1.2. Los actos de engaño. 1.3. Los actos de imitación. 1.4. El aprovechamiento de la reputación ajena. 2. Las invenciones en la ley de competencia desleal. 2.1. Los secretos empresariales y su protección en la ley de competencia desleal. 2.2. Los actos de imitación de invenciones. III. LAS ACCIONES DE COMPETENCIA DESLEAL COMO MEDIO DE PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. 1. Tipos de acciones y procedimiento. 2. Procedibilidad.

I. INTRODUCCIÓN

El derecho de la competencia dividido en sus dos grandes ramas, la competencia desleal y las prácticas restrictivas de la competencia propende por eliminar las fallas del mercado, lo que traducido en términos jurídicos implica la búsqueda del derecho a la libre competencia consagrado en el artículo 333 de la CN, norma que por demás, se instituye como el eje fundamental de la Constitución económica colombiana.

El contenido del derecho a la libre competencia ha sido entendido por la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante SIC) como el derecho que *“todas las personas tienen derecho a concurrir al mercado dentro de un marco en el cual cada uno lucha por atraer el mayor número de consumidores posible y en el evento de lograrlo, sus competidores ven disminuida la demanda de las prestaciones mercantiles que ofrecen.”*¹ Al igual que la libertad de empresa y el derecho a la propiedad privada, así como todos los derechos y potestades establecidos en la Constitución, la libre competencia no implica un albedrío ilimitado, por el contrario, el sentido establecido en la Constitución es de carácter material y no meramente formal. Así, en el marco del Estado Social de Derecho los distintos agentes económicos deben respetar una serie de reglas que el legislador ha previsto en aras de proteger la materialidad de la libre competencia.

Lo que importa hoy día es proteger al mercado de agentes que puedan manipularlo, entendiendo por estos a todos aquellos que componen la oferta, la demanda y los mismos Estados con sus entidades subnacionales. Las normas producidas por el Estado deben proteger el mercado regulándolo, pero además, las normas jurídicas que componen el Derecho Económico -en sentido lato- deben tratar de ser neutras ante el mercado. Y todo esto cobra mucho más sentido en el ámbito de la integración económica, en donde normas jurídicas caracterizadas como de Derecho internacional público y, eventualmente, otras caracterizadas como de De-

¹ Superintendencia de Industria y Comercio, Concepto 03018509 del 29 de Abril de 2003.

recho comunitario, entran a regular el mercado mismo buscando, cuanto menos, un libre flujo de capitales, bienes y servicios.

Por su parte, la propiedad intelectual es entendida por la OMPI² en su Tratado constitutivo cómo:

*“Los Derechos relativos: a las obras literarias, artísticas y científicas; a las interpretaciones de los artistas e intérpretes y a las ejecuciones de los artistas ejecutantes, a los fonogramas y a las emisiones de radiodifusión; a las invenciones en todos los campos de la actividad humana; a los descubrimientos científicos; a los dibujos y modelos industriales; a las marcas de fábrica, de comercio y de servicios, así como a los nombres y denominaciones comerciales; a la **protección contra la competencia desleal**, y todos los demás derechos relativos a la actividad intelectual en los terrenos industrial, científico, literario y artístico. (negrilla nuestra)”*

Sobre lo anterior la OMPI ha entendido que la propiedad intelectual comprende dos esferas: los derechos de autor y la propiedad industrial. Esta última comprende las normas que protegen los inventos de carácter industrial y los signos distintivos utilizados en el comercio. Los derechos que se derivan de la propiedad intelectual implican *prima facie* una limitación a la competencia, ¡Implican un monopolio! Expresión que aturde los oídos de los comunistas, pero que indica con precisión el contenido de los derechos de propiedad intelectual, ya que lo que se busca es “*impulsar el desarrollo tecnológico e industrial*”³, agreguemos, artístico, literario y científico, para lo cual otorga un derecho de exclusividad en la explotación de su obra, signo distintivo o invención.

En este punto ha de preguntarse: si el derecho de la competencia busca la protección de la libre competencia y el derecho de la propiedad intelectual busca la protección de un monopolio, ¿cómo pueden coexistir?

Aparentemente existe una contradicción entre las finalidades de estos dos campos del derecho, pero ello no es así en el fondo. Sin temor a equivocarnos sostendremos que las relaciones entre estas dos ramas son de complementariedad. Al efecto cabe referir, a manera de ejemplo, la ley 256 de 1996 sobre competencia desleal en donde se considera desleal el aprovechamiento en beneficio propio o ajeno de las ventajas de la reputación

² Convenio del 14 de julio de 1967, modificado en 1979, por el cual se establece la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI). Artículo 2 fracción VII del Convenio 14 de julio de 1967.

³ VARELA, Angelica, WITKER; Jorge, *Derecho de la Competencia en México*, UNAM, México, 2003, pág. 226.

industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado. Esta norma evidencia que los signos distintivos -temática de la propiedad industrial- son de interés para la competencia desleal, ya que su vulneración implicará, en algunos casos, actos de explotación de la reputación ajena.

Sobre este punto cabe traer los comentarios de VARELA y WITKER al respecto:

Los derechos que se otorgan de manera temporal a los creadores de invenciones se consideran excepciones a la aplicación de normas antimonopolios, sin embargo, por sus efectos y por la características de exclusividad en la explotación de sus obras e inventos los titulares de estos derechos pueden ver dañados sus derechos por prácticas anticompetitivas de otros agentes.

La regulación de propiedad intelectual se incorpora al derecho de la competencia en virtud de sus implicaciones a nivel de mercados y de los agentes que en ellos compiten. Un derecho de propiedad que otorga a su titular la exclusividad para la explotación de invenciones o el uso de signos distintivos de forma temporal puede generar conductas anticompetitivas tanto del titular del derecho exclusivo como de sus competidores.⁴

Un destacado estudio de PARRA SATIZÁBAL argumenta que la relación entre la propiedad intelectual y el derecho de la competencia va mucho más allá de los asuntos de competencia desleal. El autor resalta la tendencia mundial a incluir normas de competencia desleal en los instrumentos legales sobre propiedad intelectual, tales como el Convenio de París para la Propiedad Industrial, el Acuerdo sobre Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC) y la propia Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Por una parte, sostiene el autor en comento, que la propiedad intelectual en principio restringe el libre comercio al establecer un monopolio en cabeza de su titular, más sin embargo lo cierto es que lo impulsa. Al efecto son dicientes las normas que tienden a contrarrestar los efectos negativos del monopolio, como las licencias obligatorias y en general todas las excepciones al uso exclusivo, así como los signos distintivos que facilitan la actividad competitiva puesto que guían a la clientela, e incluso, las propias patentes de invención son un incentivo para la investigación y el desarrollo.⁵

⁴ Loc. Cit.

⁵ PARRA SATIZABAL, Carlos Alberto, *Relación entre Propiedad Intelectual y Derecho de la Competencia: Mucho Más que Asuntos de Competencia Desleal*. En: Revista "La Propiedad Inmaterial", No. 5 segundo semestre de 2002.

Con estos prenotados, entremos el tema que ocupa este escrito, el cual tiene como finalidad analizar la ley de competencia desleal desde el prisma de la propiedad intelectual, en especial, haremos referencia a la regulación de la propiedad industrial. Así, en una primera parte trataremos de evidenciar actos de competencia desleal que impliquen vulneración de propiedad industrial y, en la segunda parte, analizaremos la procedibilidad de las acciones de competencia desleal en asuntos de propiedad industrial.

A pesar de que el tema en principio podría centrarse en el artículo 14 relativo a los actos de imitación, consideramos que el mismo problema se puede plantear en otros actos de competencia desleal, lo que lleva, como consecuencia, la posibilidad de acudir en acción de competencia desleal ante la vulneración de derechos de propiedad industrial. Siguiendo a Otero Lastres⁶ el acto de imitación “*plantea la cuestión de si no podría suprimirse dicho acto, ya que el supuesto de hecho que se ha tipificado en el acto de imitación parece que está perfectamente cubierto por los actos de confusión y de explotación de la reputación ajena.*” Con base en lo anterior consideramos necesario analizar en conjunto los actos de confusión, imitación y explotación de la reputación ajena en torno a la propiedad intelectual.

II. ASPECTOS SUSTANCIALES DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN EL DERECHO DE LA COMPETENCIA

Mencionamos anteriormente que la propiedad industrial hace parte de la propiedad industrial y puede definirse como “*una propiedad especial que se tiene sobre un conjunto de bienes inmateriales que pertenecen a una persona natural o jurídica relacionados con la actividad industrial o comercial que ellas realicen.*”⁷ Busca proteger dos clases de derechos: los que surgen de invenciones y los que yacen de signos distintivos.

A) Las invenciones o nuevas creaciones según la Decisión 486 (Régimen Común de la Propiedad Industrial) de la Comisión del Acuerdo de Cartagena pueden ser: patentes, modelos de utilidad, diseños industriales

⁶ OTERO LASTRES, José Manuel, *Competencia desleal a través del uso de signos distintivos*. En: Segundo Congreso Iberoamericano de Derecho Empresarial, Formas de Control, Colaboración, Competencia Empresarial y Propiedad Industrial, Tomo III, Santa Fé de Bogotá, octubre 21, 22, 23 de 1997, pág. 160.

⁷ MARIN RUALES, Germán Humberto, *Medidas cautelares en la propiedad industrial y en la nueva ley de competencia desleal*. En: Revista Homo iuris. Ensayos de Derecho Contemporáneo. No. 1. Agosto de 1999, pág. 223.

y los esquemas de trazado de circuito integrado. Agreguemos a esta lista los secretos industriales y empresariales.

Las Patentes se encuentran reguladas ampliamente en el título II de la Decisión 486 y se definen como aquellas invenciones que no se encuentren en el estado de la técnica que consistan en un producto o un procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial. Su derecho es otorgado por el Estado, previa solicitud del interesado y otorga un uso exclusivo, salvo las excepciones legales, por un término de 20 años contados a partir de la solicitud.

Los Modelos de Utilidad según el artículo 82 de la Decisión 486 son todas las nuevas formas, configuraciones o disposiciones 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 le incorpore o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía. Los modelos de utilidad se protegerán mediante patentes que otorgarán exclusividad por 10 años y nacerán con el registro.

Los Diseños Industriales son definidos por la Decisión 486 como la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto. No se cobijan aquellos elementos del diseño que obedezcan a consideraciones de orden técnico o por la realización de una función técnica, que no incorporen ningún aporte arbitrario del diseñador, ni aquellas características que le permitan al producto que incorpora el diseño sea montado mecánicamente o conectado con otro producto del cual forme parte. La protección de los diseños industriales es de 10 años y nace con el registro.

Los Esquema de Trazado de circuito integrado, siguiendo los artículos 86 y 87 de la Decisión 486 son una la disposición tridimensional, expresada en cualquier forma, de los elementos, siendo al menos uno de éstos activo, e interconexiones de un circuito integrado destinado a ser fabricado, entendiendo por este último un producto, en su forma final o intermedia, cuyos elementos, de los cuales al menos uno es un elemento activo y alguna o todas las interconexiones, forman parte integrante del cuerpo o de la superficie de una pieza de material, y que esté destinado a realizar una función electrónica. Se protegen los esquemas originales, es decir cuando son producto del esfuerzo intelectual propio de creador y

no fuese corriente en el sector de la industria de los circuitos integrados. Cuando un esquema de trazado esté constituido por uno o más elementos corrientes en el sector de la industria de los circuitos integrados, se le considerará original si la combinación de tales elementos, como conjunto, cumple con esa condición. La norma comunitaria otorga un derecho de 10 años de exclusividad que nace con el registro.

B) Por su parte, los signos distintivos pueden ser: marcas, lemas comerciales, nombre comercial y enseña comercial.

Una Marca podrá ser cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado, susceptibles de representación gráfica y podrán consistir entre otras formas en: las palabras o combinación de palabras; las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; los sonidos y los olores; las letras y los números; un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; la forma de los productos, sus envases o envolturas; cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores. Una marca debe tener la característica de ser distintiva con lo cual se excluyen los signos descriptivos y genéricos, comunes o usuales y aquellos que puedan generar afectación de los derechos de los terceros. El derecho de exclusividad se otorga por 10 años desde la concesión del registro, salvo en las marcas notorias y las marcas que por el uso constante han adquirido aptitud distintiva suficiente para obtener el registro. El derecho que se tiene es a impedir la incorporación de la marca en los bienes o servicios por parte de terceros, de la clasificación de Niza en que esté registrado.

El Lema Comercial es la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca. Es un derecho accesorio a la marca y se extingue y transfiere junto con ella.

El Nombre Comercial es cualquier signo que identifique a una actividad económica, una empresa o establecimiento mercantil el cual puede constituir en su denominación social, razón social o cualquier otro signo distintivo. El derecho nace con el primer uso en el mercado e implica una exclusividad en su usanza, siendo importante resaltar que excluye la posibilidad de registrar marcas idénticas o similares e impedir a cualquier tercero, usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios; su depósito es facultativo y se realiza ante la Superintendencia. No debe confundirse con el nombre social que hace referencia al atributo de la personalidad de un ente societario

Los Rótulos o Enseñas Comerciales hacen referencia a los signos que utiliza el “comerciante para identificar sus establecimientos mercantiles; se diferencia del nombre comercial en cuanto a su localización; es un signo exterior visible que por lo general se coloca en la fachada del establecimiento, sobre la vía pública pues su objeto es atraer la clientela.”⁸ Su protección se rige por disposiciones relativas al nombre comercial. El típico ejemplo de este tipo de propiedad industrial es M de McDonalds.

Las Indicaciones Geográficas son de dos clases: Indicaciones geográficas y denominación de origen. Respecto de la primera la Decisión 486 indica que se entenderá por indicación de procedencia un nombre, expresión, imagen o signo que designe o evoque un país, región, localidad o lugar determinado y no podrán usarse en el comercio en relación con un producto o un servicio, cuando fuese falsa o engañosa con respecto a su origen o cuando su uso pudiera inducir al público a confusión con respecto al origen, procedencia, calidad o cualquier otra característica del producto o servicio. Por su parte la denominación de origen es una indicación geográfica constituida por la denominación de un país, de una región o lugar determinado; es útil para designar un producto originario de ellos, y cuya calidad, reputación u otras características se deben al medio geográfico en el cual se produce.

Visto de manera genérica el tema de la propiedad industrial, debemos mencionar que tanto las nuevas creaciones como los signos distintivos pueden verse vulnerados por actos que además se configuren como de competencia desleal a la luz de ley 256 de 1996.

Otro tipo de propiedad industrial son los secretos industriales a los que nos referiremos abajo, los nombres de dominio y los denominados *trade dress*. Los nombres de dominio hacen referencia a las direcciones de las páginas Web. Los *trade dress* son los vestidos industriales de un establecimiento, vehículo o algún otro bien corporal. Estos derechos tienen una protección directa en la acción de competencia desleal.⁹

Y lo anterior es claramente evidenciable en la Decisión 486 en al menos cuatro temas: En primer lugar, establece la acción de competencia desleal para temas de propiedad intelectual, tema al cual nos dedicaremos en la segunda parte de este trabajo. En segundo lugar, habla de la protección de los Secretos Empresariales, sobre lo cual hablaremos en el

⁸ CARDENAS PÉREZ, Pablo Emilio, *Comentarios sobre Propiedad Intelectual*, Editorial Cosmos, Bogotá, 2003, págs. 339 y 340.

⁹ PARRA SATIZABAL, Ob. Cit, pág. 24.

apartado b) de este numeral. En tercer lugar, considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos, enunciando algunos. Y, finalmente, la Decisión 486 en su artículo 137 prevé que cuando la oficina de registro de marcas competente en cada país miembro tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro.

1. Los Signos Distintivos en la Ley de Competencia Desleal

Como hemos enunciado, la Decisión 486 considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos, enunciando 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;

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 en el empleo o la cantidad de los productos.

Complementariamente, la ley 256 ha establecido una prohibición general de la competencia desleal entendiendo por ésta las actuaciones, todo acto o hecho que se realice en el mercado con fines concurrenciales, cuando resulte contrario a las sanas costumbres mercantiles, al principio de la buena fe comercial, a los usos honestos en materia industrial o comercial, o bien cuando esté encaminado a afectar o afecte la libertad de decisión del comprador o consumidor, o el funcionamiento concurrencia del mercado.

Junto a esta regla general se han enlistado en los artículos 8 a 19 de la ley 256 de 1996, doce actos de competencia desleal, a saber: actos de desviación de clientela, actos de desorganización, actos de confusión, actos de engaño, actos de descrédito, actos de comparación, actos de imitación, explotación de la reputación ajena, violación de secretos, inducción a la ruptura contractual, violación de normas y pactos desleales de exclusividad.

En relación con la propiedad intelectual, la prohibición general envuelve implícitamente a la propiedad intelectual, ello se observa de dos formas: en primer lugar, al establecer que los actos con fines concurrenciales contrarios a la buena fe comercial son actos de competencia desleal. Sin lugar a dudas un acto que implique vulneración -usurpación- de los derechos sobre los signos distintivos será un acto contrario a buena fe comercial. En segundo lugar, la prohibición general habla de que el acto afecte o pueda afectar la libertad de decisión del comprador o consumidor. A nuestro modo de ver este supuesto cubre claramente a los actos que, en un sentido genérico, impliquen confundibilidad o riesgo de asociación ya sea del producto o del origen empresarial. En ese sentido VARELA y WITKER indican: “*el derecho de propiedad industrial incide de forma directa en la protección del consumidor. En materia de propiedad industrial, la protección al consumidor se realiza mediante la protección del nombre comercial, los signos distintivos y otros derechos sobre la empresa.*” Porque la propiedad intelectual garantiza la capacidad selectiva de los consumidores.¹⁰

Con lo anterior se puede concluir que la concurrencia, o mejor, la competencia será buena hasta tanto no incite al error, pues en este caso, además de vulnerar derechos de los consumidores se coarta la libre competencia. Y es que competir es entrar en disputa por la constitución, conservación y desarrollo de la clientela con otros agentes económicos.

Con todo lo dicho es dable concluir que el punto de mayor contacto entre la competencia desleal y los signos distintivos está precisamente en el tema de la *clientela*, ya que los signos distintivos son una forma para orientar a esta última. Es por eso que existen unas causales de irregistrabilidad de marca que buscan eliminar la posibilidad de que por medio del registro de marcas se ejecuten prácticas no ajustadas a la costumbre y a los usos mercantiles honestos,¹¹ tales como los que sean engañosos, contengan denominaciones de origen, los que reproduzcan o imiten signos de conformidad con las normas técnicas. El propio Tribunal Andino de Justicia ha entendido que la Decisión 486 “*pretende proteger tanto a empresarios como a consumidores asegurando que aquéllos no sean objeto de imitaciones o utilización no autorizada de sus marcas registradas y que éstos no adquieran el producto o el servicio afectados por un vicio del consentimiento determinado por la confundibilidad*” (Negrilla nuestra).¹²

¹⁰ VARELA y WITKER, Ob. Cit, pág. 237.

¹¹ PARRA SATIZABAL, Ob. Cit, pág. 29. Quien cita al Tribunal de Justicia Andino, Proceso 30-IP-96.

¹² PARRA SATIZABAL, Ob. Cit, pág. 30. Quien cita al Tribunal de Justicia Andino, Proceso 94-IP-2000.

Sobre esta base, producto de un análisis particular y de lo señalado por algunos autores, he considerado que los actos de competencia desleal que tocan directamente con signos distintivos son los actos de confusión, engaño, imitación y aprovechamiento de la reputación ajena.

1.1. Los Actos de Confusión

El artículo 10 de la ley 256 de 1995 indica textualmente:

“ACTOS DE CONFUSIÓN. En concordancia con lo establecido por el punto 1 del numeral 3 del artículo 10 bis del Convenio de París, aprobado mediante Ley 178 de 1994, se considera desleal toda conducta que tenga por objeto o como efecto crear confusión con la actividad, las prestaciones mercantiles o el establecimiento ajenos”

Esta norma es de clara influencia de la ley española, por lo que cabe traer a colación los comentarios de OTERO LASTRES. Este autor, señala que la ley española trae tres presupuestos para que exista confusión:

a) un comportamiento intencional por parte del sujeto provocador de la confusión.

b) idóneo para crear confusión, es decir que debe verificarse que exista una imitación exacta o casi exacta del modelo copiado.

c) exista un riesgo de confusión o asociación por parte de los consumidores.

Resalta OTERO que *“la confusión en la que pueden incurrir los consumidores es de dos tipos. Confusión en sentido estricto que surge, como ya he dicho, cuando el consumidor es incapaz de distinguir el producto imitador y el producto imitado (...). El segundo tipo de confusión es el denominado riesgo de asociación, que significa que aunque los consumidores distinguen ambos productos, por tener ambos unos mismos elementos identificativos, les asignan el mismo origen empresarial: el consumidor cree que proceden de la misma empresa o de empresas vinculadas entre sí.”*¹³

Claramente el autor en comentario nos ilustra sobre los actos de imitación, indicándonos una clara diferencia entre la confusión en sentido estricto y el riesgo de asociación. Este último concepto, al sentir de OTERO, no estaría claramente comprendido en la ley colombiana puesto que ésta dice únicamente “crear confusión.” Muy a contrario, sostenemos que la norma es clara al decir que no sólo importa el producto o servicio -prestaciones mercantiles o la actividad-, sino que también serán actos de con-

¹³ OTERO, Ob. Cit, pág. 161 y 162.

fusión aquellos que comprendan al establecimiento, es decir, a nuestro entender, al origen empresarial.

En materia de propiedad industrial se considera como irregistrable como marca los signos sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca puede causar un riesgo de confusión o de asociación. (art. 136 Lit. a Decisión 486 de 1996). El Tribunal Andino de Justicia se ha pronunciado sobre este punto indicando que:

“la confusión o acción de confundir en el sentido de tomar una cosa por otra, presenta distintos grados que van desde la similitud o semejanza entre dos marcas hasta la identidad de las mismas. De esta manera se ha sostenido que la que se proyecta registrar, no puede confundirse con la marca debidamente inscrita beneficiaria de la protección legal que le confiere el registro y del derecho de su titular a utilizarla en forma exclusiva y a oponerse a las solicitudes de registro que lo perjudiquen.”

Tal ha sido el punto de partida para que la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante SIC) haya sostenido que:

“Igualmente para que se dé el denominado “Riesgo de confusión” que requiere la causal en estudio es preciso que concurren dos circunstancias: el primer elemento hace referencia a las marcas como tal, entre las cuales debe existir identidad o semejanza de tipo visual, conceptual o fonético. En segundo lugar, es necesario verificar el alcance de su cobertura, esto es, los productos o servicios que identifican las marcas en conflicto, pues el ‘principio de especialidad’ limita la protección de una marca a los productos o servicios especificados en el registro, es decir, que este alcance o cobertura es determinante en el momento de examinar la confundibilidad de los signos comparados, limitando la irregistrabilidad para aquellos signos que pretendan los mismos productos o servicios o relacionados en alguna medida”.

Así las cosas, para que se niegue una solicitud de registro de marca se requiere que concurren simultáneamente los dos elementos mencionados, pues uno de ellos, no es suficiente para aplicar la causal relativa a la confundibilidad.¹⁴

A manera de conclusión, es evidente cómo el análisis del riesgo de confusión que se realiza en la causal de irregistrabilidad comprende de

¹⁴ Superintendencia de Industria y Comercio, Resolución No 13034. Junio 10 de 2004.

una identidad o semejanza de tipo visual, conceptual o fonético, sumado a que las marcas se refieran a los mismos productos o servicios, por el denominado principio de especialidad. Por su parte, el acto de competencia desleal de imitación sobre la base de la crítica que hemos hecho a OTERO, no acoge un principio de especialidad en cuanto a la marca. Por el contrario, considera desleal todo acto que implique riesgo de confundibilidad o de asociación. Así, para analizar el primero de estos, podremos remitirnos al mismo análisis de la propiedad intelectual, mas sin embargo, en cuanto a la asociación tendremos que acudir a un análisis diferente, que algunos casos puede llegar a coincidir con el mismo análisis de las marcas notorias.

Muy relacionado con los actos de confusión está el acto de desviación de clientela, ya que el primero puede conllevar al segundo. RENGIFO GARCÍA nos enseña que los actos de desviación de clientela aparecen *“como accesorios o subsidiarios de otros actos constitutivos de deslealtad comercial e incluso, nos atrevemos a afirmar, como sancionadores sólo del efecto y no del objeto de la conducta desleal. Así, quien alegue deslealtad comercial podrá abundar sus argumentos, con el hecho de que además desvió su clientela.”*¹⁵

Con lo anterior creemos que el acto de desviación de clientela será un gran instrumento para la protección de derechos de la propiedad industrial, aunque por vía indirecta y subsidiaria, pero lo importante es que será una hipótesis de responsabilidad casi del tipo objetivo. Sin embargo por razones de espacio no entraremos en este punto.

1.2. Los Actos de Engaño

La ley de competencia desleal define los actos de engaño en el artículo 11 de la siguiente forma:

“ACTOS DE ENGAÑO. En concordancia con lo establecido por el punto 3 del numeral 3 del artículo 10 bis del Convenio de París, aprobado mediante Ley 178 de 1994, se considera desleal toda conducta que tenga por objeto o como efecto inducir al público a error sobre la actividad, las prestaciones mercantiles o el establecimiento ajenos. Se presume desleal la utilización o difusión de indicaciones o aseveraciones incorrectas o falsas, la omisión de las verdaderas y cualquier otro tipo de práctica que, por las circunstancias en que tenga lugar, sea susceptible

¹⁵ RENGIFO GARCÍA, Andrés Mauricio, *Nombres de dominio y propiedad industrial*, En: El Derecho de Autor. Estudios, Centro Colombiano del Derecho de Autor, Cecolda, Marzo, pág. 43.

de inducir a error a las personas a las que se dirige o alcanza sobre la actividad, las prestaciones mercantiles o el establecimiento ajenos, así como sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.”

1.3. Los Actos de Imitación

La ley de competencia desleal en su artículo 14 define los actos de imitación así:

“ACTOS DE IMITACIÓN. La imitación de prestaciones mercantiles e iniciativas empresariales ajenas es libre, salvo que estén amparadas por la ley. No obstante, la imitación exacta y minuciosa de las prestaciones de un tercero se considerará desleal cuando genere confusión acerca de la procedencia empresarial de la prestación o comporte un aprovechamiento indebido de la reputación ajena. La inevitable existencia de los indicados riesgos de confusión o de aprovechamiento de la reputación ajena excluye la deslealtad de la práctica. También se considerará desleal la imitación sistemática de las prestaciones e iniciativas empresariales de un competidor cuando dicha estrategia se halle encaminada a impedir u obstaculice su afirmación en el mercado y exceda de lo que según las circunstancias, pueda reputarse como una respuesta natural del mercado.”

El principio consagrado en esta norma es la libertad de imitación, la cual tendrá como límite las prestaciones mercantiles o iniciativas amparadas por la ley. La ley española hace referencia a los derechos de exclusiva. Así, a pesar de lo genérico de la norma colombiana lo que queda claro es que se refiere a los derechos de propiedad industrial radicados con exclusividad a un sujeto. Sobre este punto debe retomarse lo dicho arriba sobre el momento en que nacen los derechos, ya que las marcas, lemas y enseñas nacen con el registro, mientras que los nombres comerciales se adquieren con el primer uso. Esto importará para saber si la imitación es leal o desleal en la medida en que se tenga la exclusividad sobre el uso del signo distintivo o no.

El citado profesor OTERO¹⁶ indica como presupuestos de existencia de un acto de imitación en la ley de competencia española los siguientes:

a) que exista un acto de imitación exacto, con variaciones inapreciables -cuasiservil- o la imitación de la gran mayoría de los elementos esenciales. Aquí vale la pena acotar lo dicho por el profesor:

¹⁶ OTERO, Ob. Cit, pág. 155 y ss.

“En este punto, es importante resaltar que para determinar si existe o no un acto de imitación hay que operar con criterios parcialmente diferentes de los que se utilizan para comprobar si un signo es o no registrable como marca. En efecto, debe utilizarse de manera primordial el criterio general – que se emplea también en materia de marcas- de que el modelo imitado y el modelo imitador deben compararse tomándose en su conjunto. Pero, seguidamente, no se debe analizar si cada uno de los elementos que conforman el envase imitado o la forma de presentación en su conjunto podrían ser o no registrables como marca y ello por que no se trata de decidir si tales elementos podrían o no recibir la protección del derecho de marca sino de determinar si la imitación en conjunto de esos elementos no registrados como marca, y tal vez tampoco individualmente registrables puede originar un acto desleal de imitación.”¹⁷

Creemos que este punto es trascendental, pues en realidad la protección de competencia desleal debe mirar al signo en conjunto. Vemos que puede existir alguna disparidad entre el régimen español y el colombiano en cuanto al análisis de registrabilidad de marcas, al menos, en las denominativas, como se observa del siguiente concepto de la Superintendencia de Industria y Comercio colombiana:

“En la comparación de las marcas denominativas a fin de determinar si son susceptibles de confusión, la jurisprudencia ha sostenido que debe tenerse en cuenta su visión de conjunto, su unidad fonética y gráfica, y su estructura general, mas no sus partes aisladas ni los elementos específicos que se puedan distinguir en los nombres, puesto que tratándose de estructuras lingüísticas, se debe atender principalmente a la unidad fonética. En ese sentido, se debe evitar diseccionar o fraccionar los nombres que se cotejan, o examinarlos en sus detalles, puesto que esa no es la forma en que proceden los consumidores. Por estas razones, el examen debe centrar su atención preferentemente a los elementos caracterizantes de las denominaciones, ya que de ellos depende en la práctica la primera impresión o impacto general que perciben los consumidores al estar frente a las denominaciones que sirven como marcas.” (Negrilla nuestra)¹⁸

¹⁷ Ibidem, pág. 155.

¹⁸ Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia. Concepto 03018509 del 29 de Abril de 2003 www.sic.gov.co

Se advierte pues, que la importancia del análisis de confundibilidad en materia de marcas es un análisis similar al que se hará en caso de un acto de imitación de competencia desleal.

b) La posibilidad de generar riesgo de asociación y el consecuente aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno o reputación ajenas. El riesgo de asociación, como ya lo mencionamos, hace referencia a cuando el consumidor diferencia las prestaciones, pero equivocadamente cree que son productos de la misma empresa o tienen relación entre sí. Tal asociación debe llevar a que quien comete la conducta desleal se aproveche de la reputación ajena o de un esfuerzo, usualmente de diseño, de su competidor. OTERO plantea que en la ley colombiana sólo hay referencia a la confusión *stricto sensu* más no a la asociación, pues se dice que será competencia desleal la *exacta y minuciosa* imitación. A este respecto, consideramos al igual que OTERO que en esta norma si existe una limitación clara, consistente en que sólo será acto de imitación el de confusión, más no en el de asociación. Este último estaría cubierto por los actos desleales de confusión. Esto nos lleva a pensar que este segundo requisito, en Colombia, se confunde con el primero.

c) El empresario imitado debe probar que el imitador podía haber evitado la presencia de la imitación. Esto nos lleva a que podrán imitarse los diseños comunes y usuales dentro de ese tipo de productos, mas no serán aceptables aquellos que de manera subrepticia se parezcan mucho a un signo distintivo, si el resto de signos, básicamente envases, tienen formas disímiles de la imitada y la imitadora.

d) Un cuarto requisito agregado por la ley colombiana en contraste con la española es el de que la imitación conlleve a un aprovechamiento indebido de la reputación ajena, lo cual hace más restrictivo el acto de imitación como competencia desleal.

A manera de conclusión, el acto de imitación en Colombia comporta 3 requisitos o presupuestos: a) una imitación servil o cuasiservil de las prestaciones mercantiles, análisis que se hará con los mismos presupuestos que la causal de irregistrabilidad por confundibilidad y que en último lugar implicará el mismo fundamento de hecho que para justificar un acto desleal de confusión; b) la imitación debe conllevar al aprovechamiento indebido de la reputación ajena, lo cual además de restringir claramente la causal, implica que en últimas la forma de probar este presupuesto será idéntica a la que se deba hacer para el acto desleal de aprovechamiento de la reputación ajena; c) el empresario imitado deberá probar la evitabilidad de la imitación, requisito éste que da la estocada final para matar por des-

uso al acto desleal de imitación en lo relacionado con signos distintivos, ya que el mismo no es requerido para los actos de confusión y aprovechamiento de la reputación ajena.

Sin embargo, si existe un supuesto de aplicación del artículo 14 que puede ir más allá de los actos mencionados y que por tanto daría vida a esta norma, nos referimos a la sistemática imitación de las prestaciones mercantiles, imitación que en principio, no estaría sujeta a los mismos presupuestos de la imitación que vimos arriba, sino que se fundamentará en la reiteración de actos de que busquen la confusión o asociación y sin el requisito de la evitabilidad.

1.4. El Aprovechamiento de la Reputación Ajena

El artículo 15 de la Ley de Competencia desleal define los actos de explotación de la reputación ajena de la siguiente forma:

“EXPLOTACIÓN DE LA REPUTACIÓN AJENA. Se considera desleal el aprovechamiento en beneficio propio o ajeno de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Penal y en los tratados internacionales, se considerará desleal el empleo no autorizado de signos distintivos ajenos o de denominaciones de origen falsas o engañosas aunque estén acompañadas de la indicación acerca de la verdadera procedencia del producto o de expresiones tales como "modelo", "sistema", "tipo", "clase", "género", "manera", "imitación", y "similares".”

Esta norma parte de la base de que los signos distintivos son una forma para captar a la clientela, guiarla u orientarla hacia un producto o servicios con características específicas o hacia el origen empresarial de los mismos. El profesor MARIN RUALES sobre este punto considera que *“la ley de competencia desleal al referirse a signos distintivos ajenos se está refiriendo a marcas, enseñas y nombres comerciales de tal manera que está regulando en forma específica como un acto constitutivos de competencia desleal la utilización de tales signos por personas diferentes a sus legítimos titulares (...)”*¹⁹

Ésta sería la base, además, siguiendo a RENGIFO, para evitar que un *“nombre de dominio que reproduce íntegramente un signo distintivo sobre el cual se poseen derechos de exclusiva por persona diferente a su*

¹⁹ MARIN RUALES, Ob. Cit.

*legítimo titular.*²⁰ Así otros derechos de la propiedad industrial no expresamente tipificados en la decisión cobran vida con la acción de competencia desleal.

2. Las invenciones en la Ley de Competencia Desleal

Hablaremos en este punto de dos causales de competencia desleal, sin perjuicio de que existan otras que busquen proteger a las invenciones. Nos referiremos pues a la violación de Secretos Empresariales y a los actos de imitación cuando éstos tengan como presupuesto invenciones.

2.1. Los secretos empresariales y su protección en la Ley de Competencia Desleal

Los secretos empresariales son cualquier información no divulgada -secreta y protegida- con valor comercial, que una persona natural o jurídica legítimamente posea, que pueda usarse en una actividad productiva, industrial o comercial, y que sea susceptible de transmitirse a un tercero. Es decir, se trata de informaciones referidas a la naturaleza, características o finalidades de los productos, métodos o procesos de producción, medios de comercialización de productos.

Un tipo de información secreta es el *Know how*: son conocimientos y experiencias de orden técnico, comercial y de economía de empresa, cuya utilización le hace posible al beneficiario no sólo la producción y venta de objetos, sino también otras actividades empresariales, como organización y administración.

Hay algunos tipos de informaciones no protegidas, como aquéllas que por ley deban ser divulgadas, las proporcionadas por cualquier autoridad para obtener licencias, permisos, autorizaciones, registros, etc.

El secreto empresarial es un tipo de propiedad inmaterial que nace con la invención y no requiere ningún registro, por lo que otro sujeto puede llegar por sus propios medios a tal secreto sin que el primer inventor pueda excluir al segundo del uso del mismo, es decir no tiene el *ius excluendi alius*. Sin embargo, si tal secreto la obtención de dicho secreto puede llegar a ser competencia desleal cuando es adquirido por medios ilícitos. También serán desleales los siguientes actos:

- Se explota, comunica o divulga un secreto adquirido por medios ilícitos.

²⁰ RENGIFO GARCÍA, Ob. Cit, pág. 41 y ss.

- Se explota sin autorización de su legítimo poseedor.
- Comunicarlo o divulgarlo con el ánimo de obtener provecho propio o de un tercero, o de perjudicar al poseedor.
- Explotar un secreto empresarial, adquirido por una persona, sabiendo que ésta lo adquirió por medios ilícitos.

La protección del secreto perdurara mientras sigan presentes las condiciones que debe reunir para ser secreto empresarial y podrá ser transmitido o permitir su uso a un tercero bajo la obligación de no divulgarlo, salvo pacto en contrario con quien se lo transmitió. De igual manera existe una prohibición de divulgar el secreto a quien haya tenido acceso a él por razón de su trabajo.

Debe concluirse que los secretos industriales tienen su principal y diríamos, única protección por vía de la acción de competencia desleal y en los casos expresamente establecidos en la Decisión 486.

2.2. Los actos de imitación de invenciones

Hemos hablado arriba de los requisitos de los actos de imitación y lo hemos relacionado con el tema de los signos distintivos. Ahora nos corresponde hacer una breve referencia a los actos desleales de imitación relacionados con invenciones. Breve por razones de tiempo y espacio.

Recordemos que el principio consagrado en esta norma es la libertad de imitación, la cual tendrá como límite las prestaciones mercantiles o iniciativas amparadas por la ley. Las iniciativas amparadas por la ley para nuestro caso serían aquellas que estén protegidas como invenciones, para lo cual debemos distinguir entre los secretos industriales o empresariales que nacen con su invención y las patentes, modelos de utilidad, diseños industriales y los esquemas de trazado de circuito integrado que nacen con el registro. Asimismo debe tenerse en cuenta el término de exclusividad que se tiene sobre esa invención y que hemos referenciado arriba.

Esto importará para saber si la imitación es leal o desleal en la medida en que se tenga la exclusividad sobre el uso de la invención. Respecto de los secretos empresariales, no nos refiriremos puesto que en el apartado anterior se trató el tema desde otra perspectiva. Sin embargo, dejemos la puerta abierta para que, en un hipotético caso de no presentarse un acto desleal de violación de secretos se pueda dar un acto de imitación de la iniciativa empresarial, que si bien no catalogaría como invención, sí quedaría cubierta por vía del artículo 14.

Con lo anterior, debemos concluir que cualquier uso no autorizado

de patentes, modelos de utilidad, diseños industriales y los esquemas de trazado de circuito integrado serán considerado automáticamente actos desleales de imitación conforme al artículo 14 de la ley 256 de 1996. Por tanto el análisis de los actos de imitación ha de considerar las reglas establecidas para la patentabilidad pues no podrá existir un acto de imitación sobre o procedimientos que pertenezcan al estado del arte de una ciencia o campo de la tecnología. Del mismo modo no podrán considerarse actos de imitación aquéllos que provengan de licencias obligatorias.

III. LAS ACCIONES DE COMPETENCIA DESLEAL COMO MEDIO DE PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

La propiedad industrial ha sido protegida en la Decisión 486 con dos tipos de acciones que resumiremos de la siguiente manera:

a. Acción Reivindicatoria: se puede acudir a esta acción cuando el registro lo obtuvo quien no tenía el derecho, por lo cual la persona afectada solicita que se le transfiera el derecho incorporado en el registro; también procede cuando el registro se obtuvo en perjuicio de otra persona que también tenía el derecho, caso en el cual este último podrá reivindicar pidiendo que se reconozca como cosolicitante o cotitular, puede pedir daños y perjuicios por la misma acción. Prescribe a los 4 años desde la concesión del derecho o a los 2 años desde que se empezó a explotar el objeto.

b. Acciones por Infracción de derechos: esta acción procede frente a actuaciones que vulneran o ponen en peligro inminente los derechos en cabeza titular. Son tipos de acciones por infracción de derecho las siguientes:

- Acción contra el uso no autorizado de una patente en trámite: el titular la ejerce por daños y perjuicios, por el uso no autorizado de la invención o del modelo de utilidad, entre la fecha de publicación y la de concesión.
- Infracción a patentes de procedimiento: el demandado debe probar, que el procedimiento por él empleado es diferente.
- Medidas Penales: un tipo de protección de los derechos de propiedad industrial lo ofrece el Código Penal al consagrar los delitos de usurpación de marcas y patentes, y el delito de uso ilegítimo de patente.

Las acciones por infracción de derechos conllevan al cese de los actos que constituyen la infracción, la indemnización de daños y perjuicios, el

retiro de los productos resultantes de la infracción, la prohibición de importar o exportar esos productos, la adopción de medidas para evitar la continuación o repetición de la infracción y la publicación de la sentencia y notificación a la persona interesada. Esta acción prescribe a los dos años desde que el titular tuvo conocimiento de la infracción. Adicionalmente existe la posibilidad de solicitar medidas cautelares consistentes en el cese inmediato de los actos, la constitución por el presunto infractor de una garantía suficiente, el cierre temporal del establecimiento demandado, entre otras.

Estas acciones serán en su caso administrativas, civiles o penales. En todo caso son acciones ordinarias.

En adición a las acciones ya comentadas la Decisión 486 en los artículos 267 y 268 consagra, sin perjuicio de cualquier otra acción, la acción de competencia desleal por los actos establecidos en el título XVI “DE LA COMPETENCIA DESLEAL VINCULADA A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL”. Tal acción prescribe a los dos años contados desde que se cometió por última vez el acto desleal, salvo que las normas internas establezcan un plazo distinto. Adicionalmente, el artículo 269 prevé la posibilidad de que la autoridad nacional competente inicie, de oficio, las acciones por competencia desleal previstas en la legislación nacional, salvo que no se permita por la misma.

Al análisis de las acciones derivadas de la competencia desleal regulada en la ley 256 de 1996 dedicaremos estos apartes.

1. Tipos de Acciones y Procedimiento

Existen dos tipos de acciones de competencia desleal consagradas en la ley 256 de 1996 que responden a lo que podría querer el sujeto pasivo de tal conducta. Por un lado, existe una acción declarativa y de condena prevista para que se declare la ilegalidad de los actos realizados y se le ordene al infractor remover los efectos producidos por los actos e indemnizar los perjuicios causados al demandante. Por otro lado, la acción preventiva o de prohibición establecida a favor de la persona que piense que puede resultar afectada por actos de competencia desleal y le permite acudir ante el juez solicitando evitar o prohibir la realización de una conducta desleal, aunque no se haya producido daño alguno.

La ley 256 establece en su artículo 21 como legitimados para incoar la acción a: a) cualquier persona que participe o demuestre su intención de participar en el mercado, cuyos intereses económicos resulten perju-

dicados o amenazados; b) Asociaciones o corporaciones profesionales y gremiales; c) Asociaciones que tengan por finalidad la protección al consumidor; d) Procurador general de la nación en interés colectivo. Sobre este punto debemos traer a colación que la Decisión 486 establece que la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio la acción de competencia desleal si lo permite la legislación interna. Creemos que en este caso el Procurador General en nombre de la Nación, respecto de aquellos actos desleales que afecten gravemente el interés público o la conservación de un orden económico de libre competencia, tendrá dicha facultad según lo previsto en el artículo 21 de la ley 256.

La acción puede dirigirse contra cualquier persona cuya conducta haya contribuido a la realización del acto de competencia desleal; si es promovida por trabajadores en ejercicio de sus funciones, las acciones se dirigen contra el patrono.

La prescripción según la ley 256 de 1996 es de dos años, a partir del momento en que el legitimado tuvo conocimiento de la persona que realizó el acto de competencia desleal y tres años a partir del momento de la realización del acto, lo cual varía de la regulación comunitaria aunque esta última autoriza el plazo distinto.

Las acciones de las que hemos hablado se tramitarán por el procedimiento abreviado descrito en el Código de Procedimiento Civil y serán competentes para su conocimiento los jueces especializados en derecho comercial y en su defecto, en caso de no existir, por los jueces civiles del circuito del lugar donde el demandado tenga su establecimiento, a falta de éste, su domicilio o en caso de no tener ninguno de los anteriores, el de su residencia habitual. A elección del demandante, también será competente el juez del lugar donde se haya realizado el acto de competencia desleal; y, si éste se ha realizado en el extranjero, el del lugar donde se produzcan sus efectos.

Las personas legitimadas podrán pedir al juez, con carácter urgente que decrete la práctica de diligencias de comprobación de hechos que puedan constituir competencia desleal. El juez deberá fijar caución, que deberá prestar el peticionario para responder por daños o perjuicios que puedan ocasionarse, por medio de la inspección el juez determinara si las actividades, procedimientos, instalaciones etc. Pueden servir para llevar a cabo actos de competencia desleal. Comprobado el acto de competencia desleal, el peticionario tiene dos meses para presentar la demanda, de lo contrario quedará sin efecto y no podrán ser utilizadas en ninguna otra acción judicial. La parte afectada por la diligencia podrá reclamar al peticionario, los

gastos y daños que se le ocasionaron. Comprobada la realización del acto de competencia desleal, el juez podrá ordenar la cesación provisional del mismo y decretar las medidas cautelares que resulten pertinentes.

De conformidad con el artículo 32 de la ley 256, una vez se compruebe la realización de un acto de competencia desleal, o la inminencia de la misma, el Juez, a instancia de persona legitimada y bajo responsabilidad de la misma, podrá ordenar la cesación provisional del mismo y decretar las demás medidas cautelares que resulten pertinentes. Tales medidas serán de tramitación preferente. De manera excepcional se establece que en caso de peligro grave e inminente podrán adoptarse sin oír a la parte contraria y podrán ser dictadas dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la presentación de la solicitud.

Las medidas cautelares también procederán antes de ser interpuesta la demanda, caso en el cual también será competente para adoptarlas el Juez del lugar donde el acto de competencia desleal produzca o pueda producir sus efectos. No obstante, una vez presentada la demanda principal, el Juez que conozca de ella será el único competente en todo lo relativo a las medidas adoptadas.

2. Procedibilidad

Este aparte pretende hacer referencia a la ya superada discusión acerca de la procedencia de la acción de competencia desleal por violación de derechos de propiedad industrial. El tema se ventiló bajo la vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y ante el Tribunal Superior de Bogotá, Sala Civil el cual mediante auto del 13 de agosto de 1996, en palabras del profesor MARIN RUALES, afirmó:

“que los conflictos atinentes al derecho de la propiedad industrial, relacionado con marca, nombres o enseñas comerciales, no se rigen por las normas de competencia desleal sino por las especiales que regulan, de manera privativa y de manera integral, dichos asuntos de propiedad industrial, ajenos a la competencia desleal. Y lo que es más grave, el Tribunal llega a afirmar que el artículo 15 de la mencionada ley resulta inaplicable por estar vigente la normativa supreanacional, entendiéndose Decisión 344 (...) Termina el tribunal afirmando que el artículo 31 de la ley 256 de 1996, regulatorio de las medidas cautelares en la competencia desleal es inaplicable en materia de marcas, nombres y enseñas

comerciales, y, en general, en los asuntos de propiedad industrial”²¹

Siguiendo a MARÍN RUALES en este punto, la interpretación dada por el tribunal es equivocada porque lo que consagra la ley de competencia desleal es otra acción, muy seguramente más efectiva, para proteger los derechos de la propiedad industrial, fortaleciendo el derecho comunitario. Agregamos, que en materia de competencia desleal y la propiedad industrial es muy difícil deslindar unos y otros, de manera que si se siguiese tal interpretación se llegaría al equívoco de eliminar de plano un gran porcentaje de las acciones que se puedan llegar a presentar de competencia desleal, sin contar con que además existirían un sin número de casos dudosos.

La anterior reflexión carece hoy día de sentido a mi entender puesto que con la vigencia de la Decisión 486 es clara la aceptación de acción de competencia desleal consagrada en la ley 256 en virtud del Título XVI de la reiterada norma comunitaria.

BIBLIOGRAFÍA

CARDENAS PÉREZ, Pablo Emilio, *Comentarios sobre Propiedad Intelectual*, Editorial Cosmos, Bogotá, 2003.

Convenio del 14 de julio de 1967, modificado en 1979, por el cual se establece la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI).

Decisión 344 de la CAN

Decisión 486 de la CAN

Ley 256 de 1996

MARIN RUALES, Germán Humberto, *Medidas cautelares en la propiedad industrial y en la nueva ley de competencia desleal*. En: Revista Homo iuris. Ensayos de Derecho Contemporáneo. No. 1. Agosto de 1999.

OTERO LASTRES, José Manuel, *Competencia desleal a través del uso de signos distintivos*. En: Segundo Congreso Iberoamericano de Derecho Empresarial, Formas de Control, Colaboración, Competencia Empresarial y Propiedad Industrial, Tomo III, Santa Fé de Bogotá, octubre 21, 22, 23 de 1997.

PARRA SATIZABAL, Carlos Alberto, *Relación entre Propiedad Intelectual y Derecho de la Competencia: Mucho Más que Asuntos de Competencia Desleal*. En: Revista “La Propiedad Inmaterial”, No. 5 segundo semestre de 2002.

²¹ MARIN RUALES, Ob. Cit, págs. 254 y 255.

RENGIFO GARCÍA, Andrés Mauricio, *Nombres de dominio y propiedad industrial*, En: El Derecho de Autor. Estudios, Centro Colombiano del Derecho de Autor, Cecolda, Marzo.

Superintendencia de Industria y Comercio, Concepto 03018509 del 29 de Abril de 2003.

Superintendencia de Industria y Comercio, Resolución No 13034. Junio 10 de 2004.

Tribunal de Justicia Andino, Proceso 30-IP-96.

Tribunal de Justicia Andino, Proceso 94-IP-2000.

VARELA, Angélica, WITKER; Jorge, *Derecho de la Competencia en México*, UNAM, México, 2003, Pág. 226.