



WIPO/STrad/INF/8 PROV.
ORIGINAL: INGLÉS
FECHA: 1 DE NOVIEMBRE DE 2022

INFORME DE SITUACIÓN SOBRE LA PROTECCIÓN CONTRA LA COMPETENCIA DESLEAL EN LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA OMPI*

preparado por el Sr. Martin Senftleben, profesor y director del Instituto de Derecho de la Información (IViR) de la Universidad de Ámsterdam (Países Bajos)

* Los puntos de vista y las opiniones expresadas en el presente Informe son responsabilidad exclusiva de los autores. El Informe no refleja el punto de vista de los Estados miembros ni el de la Secretaría de la OMPI.

NOTA PARA EL LECTOR*

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) ha encargado la elaboración del presente Informe de situación sobre la protección contra la competencia desleal en los Estados miembros de la OMPI al Sr. Martin Senftleben, profesor y director del Instituto de Derecho de la Información (IViR) de la Universidad de Ámsterdam (Países Bajos), quien lo ha preparado con la colaboración de un grupo de especialistas internacionales que han elaborado informes sobre los países y las regiones. En el Informe se exponen las categorías de competencia desleal (conductas desleales en el mercado) y se analiza cuáles de ellas están presentes en la legislación y las prácticas de competencia desleal en las distintas regiones del mundo. Asimismo, se explica de qué manera se aplica el artículo 10*bis* del Convenio de París en la legislación y la jurisprudencia nacionales. Se exponen las distintas categorías de conducta desleal (las enumeradas en el artículo 10*bis* del Convenio de París y otras que hayan podido observarse a escala nacional) que se han creado en la jurisprudencia y en la legislación, en las regiones de todo el mundo. Los informes sobre los países y las regiones han sido elaborados por los autores siguientes:

Sr. Rodrigo V. Bermeo Andrade, abogado especializado en propiedad intelectual y socio de Bermeo & Bermeo, oficina de América Latina, Quito (Ecuador): informe sobre la Comunidad Andina.

Sra. Tammy L. Bryan, Sr. Akeem D. Rowe y Sra. Okera N. Hill, abogados en George Walton Payne & Co., Bridgetown (Barbados): informe sobre la región del Caribe.

Sra. Irene Calboli, profesora en la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas A&M, Fort Worth (Estados Unidos de América); profesora titular de la Facultad de Derecho de Melbourne (Australia); profesora visitante en la Universidad de Ciencias Sociales de Singapur (Singapur): informe sobre la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN).

Sra. Christine Haight Farley, profesora y codirectora del Programa sobre justicia informativa y propiedad intelectual (PIJIP) de la Washington College of Law, American University, Washington D. C. (Estados Unidos de América): informe sobre el Canadá y los Estados Unidos de América.

Sr. Dev Saif Gangjee, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Oxford (Reino Unido); profesor visitante de la Universidad Nacional de Derecho de Delhi (India): informe sobre la India y sobre el Reino Unido.

Sr. Roberto Garza Barbosa, profesor en el Tecnológico de Monterrey de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno, en Monterrey (México): informe sobre América Central.

Sr. Michael Handler, profesor de la Escuela de Derecho Privado y Comercial de la Facultad de Derecho y Justicia de la Universidad de Nueva Gales del Sur (Australia): informe sobre Australia y los países del Pacífico Sur.

Sra. Natalia Kapyrina, profesora asociada en el Departamento de Estudios de Integración del Instituto Estatal de Relaciones Internacionales de Moscú (MGIMO), Moscú (Federación de Rusia): informe sobre la Comunidad de Estados Independientes (CEI).

Sr. Pierre El Khoury, abogado especializado en PI y TIC y profesor en la Universidad La Sagesse de Beirut (Líbano): informe sobre la región árabe.

* Nota: todas las menciones de cargos o colectivos que se hacen en el presente documento son genéricas en cuanto al sexo.

Sr. Milton Lucídio Leão Barcellos, socio del despacho Leão Intellectual Property y profesor de Derecho en la Facultad Antonio Meneghetti, Porto Alegre (Brasil): informe sobre los países del Mercado Común del Sur (MERCOSUR).

Sra. Nari Lee, profesora en la Escuela de Economía Hanken de Helsinki (Finlandia): informe sobre el Japón y la República de Corea.

Sra. Xiuqin Lin, profesora y decana de la Facultad de Derecho y directora del Instituto de Investigación de la Propiedad Intelectual (IPRI) de la Universidad de Xiamen, y Sr. Xuan Wang, doctorando de la Universidad de Xiamen (China): informe sobre China.

Sr. Patrick Juvet Lowé Gnintedem, profesor asociado de la Universidad de Dschang (Camerún): informe sobre la Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI).

Sr. Tobias Schonwetter, profesor asociado en el Departamento de Derecho comercial y director de la Unidad de Propiedad Intelectual de la Universidad de Ciudad del Cabo (Sudáfrica): informe sobre la Organización Regional Africana de la Propiedad Industrial (ARIPO).

Sr. Martin Senftleben, profesor y director del Instituto de Derecho de la Información (IViR) de la Universidad de Ámsterdam (Países Bajos): informe sobre la Unión Europea.

I.	RESUMEN	6
II.	INTRODUCCIÓN	10
III.	MARCO INTERNACIONAL DE LA PROTECCIÓN	11
	A. Evolución histórica del artículo 10 <i>bis</i> del Convenio de París	12
	B. Usos honestos en materia industrial o comercial	13
	C. Relación competitiva	16
	D. Ejemplos de actos prohibidos en el artículo 10 <i>bis</i> del Convenio de París.....	17
	E. DEFINICIÓN DE OTROS ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL	20
	F. IMPORTANCIA DE LA EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS NACIONALES Y REGIONALES	22
IV.	LEGISLACIÓN Y PRÁCTICAS EN LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA OMPI.....	23
	A. Organización Regional Africana de la Propiedad Intelectual (ARIPO) y Sudáfrica* ...	25
	1. Marco legislativo.....	26
	2. Buenas prácticas en el ámbito industrial o comercial	30
	3. Concreción de los actos expresamente prohibidos	31
	4. Actos adicionales de competencia desleal	32
	B. Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI)*	33
	1. Marco legislativo.....	33
	2. Buenas prácticas en el ámbito industrial o comercial	36
	3. Concreción de los actos expresamente prohibidos	38
	4. Actos adicionales de competencia desleal	40
	C. Canadá y Estados Unidos de América*	43
	1. Marco legislativo.....	43
	2. Usos honestos en materia industrial o comercial	50
	3. Trasposición de los actos concretos prohibidos.....	50
	4. Otros actos de competencia desleal	52
	D. Región del Caribe*	53
	1. Marco legislativo.....	53
	2. Usos honestos en materia industrial o comercial	55
	3. Trasposición de los actos concretos prohibidos.....	57
	4. Otros actos de competencia desleal	58
	E. AMERICA CENTRAL*	60
	1. Marco legislativo.....	60
	2. Usos honestos en materia industrial o comercial	63
	3. Trasposición de los actos concretos prohibidos.....	64
	4. Otros actos de competencia desleal	69
	F. Comunidad ANDINA*	70
	1. Marco legislativo.....	70
	2. Usos honestos en materia industrial o comercial	71
	3. Trasposición de los actos concretos prohibidos.....	72
	4. Otros actos de competencia desleal	76
	G. MERCADO COMÚN DEL SUR (MERCOSUR)*	79
	1. Marco legislativo.....	79
	2. Usos honestos en materia industrial o comercial	80
	3. Trasposición de los actos concretos prohibidos.....	82
	4. Otros actos de competencia desleal	87
	H. Región árabe*	91
	1. Marco legislativo.....	92
	2. Usos honestos en materia industrial o comercial	94
	3. Trasposición de los actos concretos prohibidos.....	96

4.	Otros actos de competencia desleal	99
I.	China*	100
1.	Marco legislativo.....	100
2.	Usos honestos en materia industrial o comercial	101
3.	Trasposición de los actos concretos prohibidos	103
4.	Otros actos de competencia desleal	106
J.	La India*	110
1.	Marco legislativo.....	110
2.	Usos honestos en materia industrial o comercial	111
3.	Trasposición de los actos concretos prohibidos	112
4.	Otros actos de competencia desleal	114
K.	Japón y República de Corea*	115
1.	Marco legislativo.....	115
2.	Usos honestos en materia industrial o comercial	118
3.	Trasposición de los actos concretos prohibidos	119
4.	Otros actos de competencia desleal	123
L.	Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN)*	126
1.	Marco legislativo.....	128
2.	Usos honestos en materia industrial o comercial	130
3.	Trasposición de los actos concretos prohibidos	132
4.	Otros actos de competencia desleal	136
M.	Australia y el Pacífico Sur*	139
1.	Marco legislativo.....	139
2.	Usos honestos en materia industrial o comercial	145
3.	Trasposición de los actos concretos prohibidos	146
4.	Otros actos de competencia desleal	149
N.	Comunidad de Estados Independientes (CEI)*	151
1.	Marco legislativo.....	151
2.	Usos honestos en materia industrial o comercial	154
3.	Trasposición de los actos concretos prohibidos	156
4.	Otros actos de competencia desleal	161
O.	Unión Europea (UE)*	164
1.	Marco legislativo.....	164
2.	Usos honestos en materia industrial o comercial	165
3.	Trasposición de los actos concretos prohibidos	168
4.	Otros actos de competencia desleal	171
P.	Reino Unido*	177
1.	Marco legislativo.....	177
2.	Usos honestos en materia industrial o comercial	179
3.	Trasposición de los actos concretos prohibidos	181
4.	Otros actos de competencia desleal	186
V.	Resumen y conclusiones.....	187
A.	FUNDAMENTO jurídico de la protección.....	188
B.	Fundamentos de la protección	190
C.	Concepto de usos honestos	190
D.	La prohibición de los actos desleales enumerados en el artículo 10 <i>bis</i> .3) del Convenio de París	192
E.	Otros actos de competencia desleal	195
F.	El impacto de las tecnologías modernas	197
G.	La interacción con los derechos de propiedad intelectual	197

I. RESUMEN

En los Estados miembros de la OMPI, los mecanismos jurídicos escogidos para garantizar la protección contra la competencia desleal reflejan las distintas tradiciones jurídicas y fuentes históricas de la legislación en materia de competencia desleal. Las estrategias nacionales y regionales abarcan desde la aplicación del Derecho de la responsabilidad civil extracontractual y la usurpación hasta leyes y reglamentos específicos que regulan determinados aspectos del comercio leal. En función del contexto de aplicación seleccionado a escala nacional o regional, pueden incorporarse normas específicas sobre competencia desleal a la legislación de propiedad intelectual (y, en particular, de marcas), a los códigos de comercio, las leyes de protección de los consumidores o las leyes de competencia de los países o a los reglamentos regionales mediante los que se trate de promover la competencia libre y leal. En varios países se han adoptado leyes integrales para proteger contra la competencia desleal tanto a los competidores como a los consumidores. Sin embargo, esta práctica no está suficientemente generalizada para hablar de una tendencia marcada hacia la promulgación de leyes integrales en materia de competencia desleal.

A pesar de las diferencias presentes en la configuración de la respuesta reguladora, en el presente Informe se muestra claramente que, de un modo u otro, los ingredientes esenciales del modelo de regulación escogido en el artículo 10*bis* del Convenio de París también aparecen en todos los países y regiones estudiados. Por ende, la protección eficaz contra la competencia desleal (artículo 10*bis*.1) del Convenio de París parece exigir la combinación de una cláusula abierta y global de naturaleza general (la función que desempeña el artículo 10*bis*.2) del Convenio de París a escala internacional) con varias disposiciones más específicas –o instrumentos legislativos concretos– que regulen las formas específicas de conducta desleal (los ejemplos que figuran en el artículo 10*bis*.3) del Convenio de París).

Además de la finalidad central de proteger a los comerciantes frente a las prácticas de competencia desleal, el objetivo de brindar protección a los consumidores se ha introducido en las legislaciones de competencia desleal de todo el mundo. Todos los informes reflejan la intención de proteger a los consumidores de las prácticas comerciales engañosas. En los sistemas jurídicos con leyes específicas sobre competencia desleal, la protección del consumidor puede mencionarse de forma explícita como uno de los motivos que justifican la legislación. Además, puede invocarse el interés público en la competencia leal y sin distorsiones para fundamentar la concesión de la protección. En el contexto del fraude comercial, puede señalarse que la ley se centra en los intereses de los comerciantes, cuya demanda de reparación beneficia indirectamente a los consumidores. Las leyes mediante las que se desea proteger contra la presentación engañosa de productos en el mercado se centran en las conductas que afectan negativamente a los comerciantes y a los consumidores y, desde un punto de vista más general, al interés público en una competencia leal y sin distorsiones. En resumen, puede llegarse a la conclusión de que la legislación y las prácticas en los distintos países y regiones del mundo tienen el objetivo de proteger:

- a los competidores, frente a los perjuicios comerciales causados por actos desleales;
- a los consumidores, frente a las prácticas comerciales engañosas; y
- al público en general, mediante la preservación de una competencia leal y sin distorsiones.

Habida cuenta de estos motivos de protección, las posturas adoptadas para determinar el cumplimiento de los usos honestos en materia industrial o comercial se basan en criterios de evaluación generales y abiertos que pueden clasificarse en distintas categorías.

Las autoridades competentes pueden adoptar una postura centrada en la conformidad con la ley, basada en las costumbres y la percepción de la honradez en el sector comercial correspondiente o dirigida a optimizar el funcionamiento del mercado. Por lo tanto, el concepto de “usos honestos”, que ha evolucionado en distinta medida en las legislaciones y prácticas nacionales y regionales, comprende los elementos siguientes:

- criterios jurídicos positivistas (cumplimiento de la ley); o
- criterios empíricos (cumplimiento de las costumbres o las percepciones de la lealtad en el sector); o
- criterios funcionales (cumplimiento de las condiciones económicas previas para una competencia sin distorsiones en un mercado en correcto funcionamiento).

Además del concepto global de los usos honestos, en el Informe también se explica de qué manera se ha aplicado a escala nacional o regional la prohibición de los actos desleales enumerados en el artículo 10*bis*.3) del Convenio de París. El análisis muestra claramente que los ejemplos de conducta desleal del artículo 10*bis*.3) del Convenio de París constituyen puntos de referencia importantes para los legisladores y los jueces que tratan de definir las conductas competitivas inaceptables.

En relación con la primera categoría de actos prohibidos en virtud del artículo 10*bis*.3) del Convenio de París –actos que creen confusión respecto del establecimiento, los productos o la actividad empresarial de un competidor–, el Informe refleja, en primer lugar, una tendencia a abarcar una amplia variedad de identificadores de empresas y productos, como las características distintivas de productos o servicios, las indicaciones geográficas, los nombres descriptivos de marcas, la presentación distintiva, el diseño de envases, la apariencia general de los productos, la combinación de colores, los personajes de ficción, (aspectos de) las imágenes de celebridades y la configuración de los sitios web. En segundo lugar, se genera un grado de confusión que podría ser denunciado cuando el público pueda creer que los productos o servicios proceden de la actividad de un competidor, haga suposiciones falsas sobre las cualidades o características de un producto o piense que existe una conexión económica con el competidor, como una autorización o un acuerdo de licencia u otra forma de asociación comercial, por ejemplo, patrocinio, afiliación o promoción.

La segunda categoría de actos enumerados en el artículo 10*bis*.3 del Convenio de París –las aseveraciones falsas capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad empresarial de un competidor– puede referirse, en las prácticas nacionales o regionales, a las aseveraciones falsas sobre los productos o servicios de un competidor que constituyen un ataque a su calidad o precio, un aviso contra un peligro que supuestamente conlleva su uso, una acusación del incumplimiento de las condiciones anunciadas o la afirmación de que los productos son falsos o inaptos para el consumo. En cuanto a la empresa y la actividad de un competidor, la prohibición puede abarcar, por ejemplo, las aseveraciones falsas según las cuales el rival está cerca de quebrar, se ha jubilado o es culpable de algún delito. La protección también puede concederse cuando se hayan hecho declaraciones discriminatorias en relación con la nacionalidad, las creencias religiosas u otros asuntos privados o personales del competidor. Además de las afirmaciones factuales falsas, los regímenes nacionales o regionales pueden contemplar los juicios de valor. Se puede observar una posible relajación de los criterios para definir la deslealtad en relación con la cuestión de si es necesario probar que las aseveraciones son falsas, si deben haberse realizado con dolo o si se exige que hayan generado algún tipo de perjuicio, como una pérdida pecuniaria. Por último, la determinación de la existencia de una conducta desacreditadora, denigrante o despectiva también puede basarse en el hecho de que se haya omitido información pertinente. Para contrapesar la concesión de la protección, se reconoce que el objetivo de prevenir las conductas perjudiciales debe ponderarse en relación con el interés en la libertad de expresión (comercial).

En cuanto a la tercera categoría de actos prohibidos de competencia desleal que se menciona en el artículo 10*bis*.3) del Convenio de París –las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo puedan inducir al público a error sobre los productos de un comerciante–, el Informe muestra que los actos que inducen a error pueden referirse a varios elementos, entre ellos, aspectos que no guardan relación con las características del producto, sino con el comerciante o fabricante o con los derechos de los consumidores. No obstante, para considerar que una aseveración o indicación induce a error al público, las legislaciones nacionales o regionales suelen exigir el cumplimiento de criterios adicionales de deslealtad. Los criterios aplicables pueden reflejar el doble motivo de protección que es inherente a la prohibición de las aseveraciones e indicaciones que inducen a error, a saber, la protección tanto de los competidores como de los consumidores. En consecuencia, puede considerarse que una práctica comercial induce a error, en primer lugar, si afecta al comportamiento económico de los consumidores debido a su naturaleza engañosa. En segundo lugar, la aseveración o indicación puede ser objeto de demanda cuando sus efectos perjudican o es probable que perjudiquen a un competidor. La protección contra las prácticas que inducen a error también se aplica a las omisiones, es decir, a las situaciones en las que un comerciante oculta información esencial, la proporciona de forma poco clara, ininteligible, ambigua o inoportuna o encubre la intención de la práctica comercial en las situaciones en las que esta no puede deducirse del contexto.

Para determinar que un acto de competencia desleal se enmarca en el ámbito de uno de los ejemplos enumerados en el artículo 10*bis*.3) del Convenio de París, puede ser necesario demostrar la existencia de una relación competitiva. Sin embargo, algunas novedades observadas en los países y regiones examinados indican una relajación del requisito de la relación competitiva. Además de los actos realizados en un contexto de competencia directa, puede ser suficiente que un comerciante se sitúe de manera indirecta en una posición de competencia. También puede bastar que el acto supuestamente infractor cause un perjuicio a un mayor número de participantes en el mercado. Desde un punto de vista más abstracto, tal vez se considere suficiente que el acto supuestamente infractor influya en la situación de competencia.

En cuanto a los tipos de protección adicionales que no se encuadran en el ámbito de los ejemplos que figuran en el artículo 10*bis*.3) del Convenio de París, el análisis ofrece resultados variados en relación con la apropiación indebida. En varios países y regiones, se observa una tendencia a conceder protección contra la competencia parasitaria, por ejemplo, en forma de prohibición de la utilización desleal no autorizada y en beneficio del negocio propio de los logros que son el resultado de la inversión o la labor de otra persona. Sin embargo, el análisis de los regímenes nacionales y regionales no refleja una convergencia general en cuestiones relativas a la apropiación indebida. Pueden encontrarse aspectos comunes en el ámbito de la protección contra la imitación servil, en el que el requisito de la confusión evitable relativa al origen que se exige en los sistemas de tradición jurídica romanista puede vincularse con el requisito de la presentación engañosa que se asocia con el análisis de la usurpación en los sistemas del *common law*. Los avances en el ámbito de la protección contra el *marketing* parasitario, como la legislación específica adoptada en algunos países, también pueden ofrecer una base para alcanzar soluciones que salven las diferencias entre las distintas tradiciones jurídicas en el ámbito del Derecho de la competencia desleal.

Por último, el análisis de los regímenes nacionales y regionales refleja avances importantes en el ámbito de la apropiación indebida de secretos comerciales. En todos los países y regiones que se examinaron existe consenso respecto de la necesidad de brindar protección contra el uso indebido de los secretos comerciales. Sin embargo, los instrumentos jurídicos creados con este fin pueden consistir en cláusulas contractuales expresas o implícitas, en recursos de equidad por abuso de confianza o en la adopción de regímenes legislativos de protección de los secretos comerciales. En virtud de estos regímenes legislativos, los actos o prácticas que pueden considerarse competencia desleal son aquellos que llevan a la divulgación, la adquisición o el uso de información confidencial por un tercero sin el

consentimiento del titular legítimo. En particular, los regímenes de protección pueden abarcar los actos siguientes:

- el espionaje industrial o comercial;
- el incumplimiento contractual;
- el abuso de confianza;
- la instigación a cometer espionaje industrial o comercial, incumplir un contrato o incurrir en abuso de confianza;
- la adquisición de información confidencial por un tercero, que tiene conocimiento de que dicha adquisición constituye uno de los actos mencionados o que, al ignorar este hecho, comete una negligencia grave.

En relación con las nuevas tecnologías y las herramientas de *marketing* conexas, en el presente Informe se hace referencia a la creciente conciencia acerca de la necesidad de establecer obligaciones estrictas de transparencia, como normas de transparencia específicas para la publicidad a partir de palabras clave, la publicidad personalizada basada en el comportamiento y el *marketing* de influentes. El objetivo de crear una regulación sobre los nuevos avances tecnológicos puede generar nuevas iniciativas en el ámbito de la protección contra la apropiación indebida. En respuesta a la economía basada en los datos y a la creciente importancia y valor comercial de los datos generados por máquinas, cabría prever, por ejemplo, una protección contra la apropiación indebida de datos que abarcara la adquisición, divulgación y utilización engañosas de datos en bruto acumulados que no cumplan los requisitos de la protección de los secretos comerciales o del derecho de autor.

En cuanto a la relación entre la protección contra la competencia desleal y la legislación de propiedad intelectual, pueden concebirse varias formas de interacción. Por una parte, la legislación en materia de propiedad intelectual puede impedir que se invoquen, en el ámbito concreto de aplicación, los mecanismos jurídicos generales disponibles para garantizar la protección contra la competencia desleal. De lo contrario, las normas generales de protección de la legislación sobre competencia desleal pueden obstaculizar la aplicación de los requisitos más específicos para obtener protección o determinar la existencia de una infracción que se prevén en la legislación de propiedad intelectual. Por otra parte, la protección contra la competencia desleal puede interactuar con los derechos de propiedad intelectual de varias maneras. En primer lugar, la protección contra la competencia desleal puede complementar dichos derechos. El punto de partida para regular la interacción entre los dos regímenes jurídicos puede ser la independencia, es decir, que la protección contra la competencia desleal se aplique de forma independiente respecto de los sistemas de protección de la propiedad intelectual, y como un añadido a estos. La infracción de un derecho de propiedad intelectual reconocido por la ley también podría calificarse, simultáneamente, de acto de competencia desleal. En segundo lugar, determinados conceptos que se desprenden de la legislación sobre competencia desleal, como la noción de conducta que induce a error o el concepto de “usos honestos en materia industrial o comercial” (artículo 10*bis*.2) del Convenio de París), pueden emplearse para delimitar el alcance de la protección en un ámbito de la protección de la propiedad intelectual, en particular, el Derecho de marcas. Inversamente, los conceptos que reciben una definición específica en la legislación de propiedad intelectual, como un modelo de consumidor o el concepto de confusión que ha ido desarrollándose en el Derecho de marcas, también pueden aplicarse en el ámbito del Derecho de la competencia desleal.

II. INTRODUCCIÓN

Una de las principales características de la economía de mercado es la presencia de competencia entre varios actores del mercado. La cuestión de dónde debe trazarse la línea entre la competencia leal y la conducta competitiva inaceptable ha generado mucho debate y literatura abundante.¹ El artículo 10*bis* del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (el “Convenio de París”) es la norma internacional básica en el ámbito de la legislación de competencia desleal. En virtud de la referencia que figura en el artículo 2.1) del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (“Acuerdo sobre los ADPIC”), ese artículo del Convenio de París también obliga a los miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC) a garantizar la protección contra la competencia desleal con arreglo al Acuerdo sobre los ADPIC. En el artículo 39.2) del Acuerdo sobre los ADPIC se da una mayor concreción a esta obligación internacional en relación con la protección de los secretos comerciales.

En los años noventa, la OMPI puso en marcha una serie de actividades relativas al asunto de la protección contra la competencia desleal. En 1994 se publicó un estudio sobre la protección contra la competencia desleal en el que se reflejaba la situación mundial en aquel momento.² Las *Disposiciones tipo de la OMPI sobre la protección contra la competencia desleal* se presentaron en 1996.³ Desde entonces, la legislación sobre competencia desleal y su relación con la protección de la propiedad intelectual han evolucionado. Por una parte, la protección general contra la competencia desleal puede complementar la protección más específica que otorgan los derechos de propiedad intelectual. Por otra parte, los conceptos relativos a la lealtad en materia industrial o comercial pueden servir de fundamento a la interpretación y la aplicación de los derechos de propiedad intelectual. Por lo tanto, la protección de la propiedad intelectual mantiene una interacción compleja con la legislación sobre competencia desleal. Además, los avances tecnológicos han llevado al desarrollo de nuevas estrategias de *marketing* y publicidad, especialmente en el entorno digital. Sin embargo, las nuevas formas de conducta competitiva pueden plantear cuestiones complejas relativas a la lealtad y deben regularse de manera adecuada. La utilización de datos sobre los consumidores basados en su comportamiento y generados por máquina para la publicidad computacional, los sistemas de recomendación de productos y la mejora del rendimiento de los productos también plantea la cuestión de si los nuevos activos intangibles –que no constituyen materia protegida por derechos específicos de propiedad intelectual, como determinados tipos de datos– pueden cumplir los requisitos de la protección de conformidad con la legislación sobre competencia desleal.

En este contexto, en el análisis que se expone a continuación se estudia el marco jurídico internacional de la protección contra la competencia desleal (capítulo III) antes de adentrarse en un examen de la legislación y las prácticas en los miembros de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (capítulo IV). En el capítulo V, con el que se concluye el Informe, se presenta un resumen de las principales conclusiones de este.

¹ Véase S. Ricketson, *The Paris Convention for the Protection of Industrial Property – A Commentary*, Oxford: Oxford University Press 2015, párr. 13.34; M. Pflüger, “Article 10bis”, en T. Cottier/P. Véron (eds.), *Concise International and European IP Law*, 3.^a ed., Alphen aan den Rijn: Wolters Kluwer 2015, pág. 296.

² OMPI, *Protección contra la competencia desleal: análisis de la situación mundial actual*, publicación N.º 725 de la OMPI, Ginebra 1994, párr. 28 y 29.

³ OMPI, *Disposiciones tipo de la OMPI sobre la protección contra la competencia desleal*, publicación N.º 832 de la OMPI, Ginebra 1996.

III. MARCO INTERNACIONAL DE LA PROTECCIÓN

Como se ha indicado, el artículo 10*bis* del Convenio de París es la norma internacional básica en el ámbito de la legislación de competencia desleal.⁴ En virtud de la referencia que figura en el artículo 2.1) del Acuerdo sobre los ADPIC, ese artículo del Convenio de París también obliga a los miembros de la OMC a garantizar la protección contra la competencia desleal con arreglo al Acuerdo sobre los ADPIC. En el documento *Australia - Determinadas medidas relativas a las marcas de fábrica o de comercio, indicaciones geográficas y otras prescripciones de empaquetado genérico aplicables a los productos de tabaco y al empaquetado de esos productos* (“*Australia - empaquetado genérico*”), los Grupos Especiales de la OMC encargados del empaquetado genérico de los productos de tabaco aclaran, en relación con la obligación de los miembros de la OMC de aplicar el artículo 10*bis* del Convenio de París, que no pueden diferenciarse los actos de competencia desleal relativos a las marcas, las indicaciones geográficas u otras categorías específicas de la propiedad intelectual de otros actos de competencia desleal. Dado que en el artículo 10*bis* del Convenio de París no se prevé esta distinción, la protección eficaz contra la competencia desleal debe garantizarse sin que se establezca una definición adicional.⁵ En particular, la expresión “en lo que respecta” que figura en el primer párrafo del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC no tiene el efecto de condicionar el alcance de la incorporación de la obligación en virtud del artículo 10*bis* del Convenio de París para que se aplique únicamente a los actos de competencia desleal que guarden relación con los tipos de materia contemplada en las Partes II, III y IV del Acuerdo sobre los ADPIC.⁶ En consecuencia, la referencia al artículo 10*bis* del Convenio de París en el artículo 2.1) del Acuerdo sobre los ADPIC implica la represión de la competencia desleal entendida como un objeto de la protección de la propiedad industrial en sentido general, pero no limita de forma inherente la obligación internacional a los actos relativos a los derechos de propiedad intelectual ni a otra materia contemplada en el Acuerdo sobre los ADPIC.

Para sentar las bases del análisis de los avances en los distintos Estados miembros de la OMPI que se presenta más adelante, es importante describir el panorama general del marco internacional global de la protección contra la competencia desleal. En consecuencia, en la sección A, que figura a continuación, se describe la evolución histórica del artículo 10*bis* del Convenio de París. En la sección B se analiza el concepto esencial de los “usos honestos en materia industrial o comercial” en virtud del artículo 10*bis*.2). La cuestión de la relación competitiva se estudia en la sección C, antes de analizar, en la sección D, los ejemplos de actos desleales prohibidos que se enumeran en el artículo 10*bis*.6).

⁴ Cf. S. Ricketson, *The Paris Convention for the Protection of Industrial Property – A Commentary*, Oxford: Oxford University Press 2015, párr. 13.33; M. Pflüger, “Article 10*bis*”, en T. Cottier/P. Véron (eds.), *Concise International and European IP Law*, 3.^a ed., Alphen aan den Rijn: Wolters Kluwer 2015, págs. 295 y 296.

⁵ Grupos Especiales de la OMC, 28 de junio de 2018, informes WT/DS435/R, WT/DS441/R WT/DS458/R, WT/DS467/R, *Australia - Determinadas medidas relativas a las marcas de fábrica o de comercio, indicaciones geográficas y otras prescripciones de empaquetado genérico aplicables a los productos de tabaco y al empaquetado de esos productos*, párr. 7.2630.

⁶ Grupos Especiales de la OMC, *Australia - empaquetado genérico*, párr. 7.2631. Véase W.R. Meier-Ewert, “The WTO Disputes Regarding Tobacco Plain Packaging – Selected TRIPS Findings from the Panel Stage”, en C. Heath y A. Kamperman Sanders (eds.), *Intellectual Property and International Dispute Resolution*, Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International 2019, 211 (págs. 241 y 242). Para consultar interpretaciones más restrictivas en la literatura anterior a la decisión de los Grupos Especiales sobre el empaquetado genérico, véase Henning-Bodewig, *International Protection Against Unfair Competition*, pág. 180.

A. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL ARTÍCULO 10BIS DEL CONVENIO DE PARÍS

La protección contra la competencia desleal se reconoce como un elemento de la protección de la propiedad industrial desde hace más de un siglo.⁷ En 1900, en la Conferencia de Bruselas de Revisión del Convenio de París se acordó que los nacionales de las partes en el Convenio gozarían, en todos los Estados de la Unión, de la protección concedida a los nacionales contra la competencia desleal.⁸ La nueva norma internacional quedó fijada en el artículo 10bis. En las conferencias diplomáticas posteriores se fue más allá del principio de trato nacional.⁹

En la Conferencia de Revisión de Washington de 1911, se logró llegar a un acuerdo respecto de la obligación de los países parte en el Convenio de garantizar la protección eficaz.¹⁰ En la Conferencia de Revisión de La Haya de 1925, se delimitó esta obligación de manera más específica al introducir en el artículo 10bis una definición y dos ejemplos de actos de competencia desleal. En el primer ejemplo se aclara que deben prohibirse todos los actos que creen confusión respecto de los productos de un competidor. Según el segundo ejemplo, las aseveraciones falsas que desacrediten los productos de un competidor deben considerarse actos prohibidos de competencia desleal.¹¹ En la Conferencia de Londres de 1934, se amplió el alcance de esos ejemplos al sustituir la referencia a los productos de un competidor por la fórmula “el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor”.¹² La propuesta de Alemania de prohibir determinadas formas de publicidad comparativa no fue aprobada.¹³ También se rechazó la propuesta presentada por Dinamarca, Francia, Noruega, Suecia y Suiza en el sentido de prohibir las aseveraciones falsas referidas al origen, la naturaleza, la fabricación y la venta de los productos, a la calidad del establecimiento comercial o a los reconocimientos industriales concedidos.¹⁴ Sin embargo, en la Conferencia de Lisboa de 1958 se adoptó una propuesta similar de Austria, que llevó a la incorporación de otro ejemplo de actos de competencia desleal, a saber, los actos relativos a las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo 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.¹⁵

El texto actual del artículo 10bis refleja las etapas de desarrollo que se han señalado.¹⁶

⁷ Para consultar una breve descripción de la evolución histórica, véase Ricketson, *The Paris Convention*, párrs.13.37 a 13.43; G.H.C. Bodenhausen, *Guía para la aplicación del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial*, publicación N.º 611 de la OMPI, Ginebra: BIRPI 1969, págs. 142 y 143. En la obra de S. Ladas, “Patents, Trademarks, and Related Rights – National and International Protection”, Volumen III, Cambridge, Massachusetts 1975, págs. 1678 a 1685, se proporciona una descripción detallada. Para consultar un análisis de distintas fuentes jurídicas históricas de la legislación nacional sobre competencia desleal, véase F. Henning-Bodewig, “International Protection Against Unfair Competition – Art. 10bis Paris Convention, TRIPS and WIPO Model Provisions”, *International Review of Intellectual Property and Competition Law* 1999, pág. 166 (169 a 170).

⁸ Unión Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial, *Actes de la Conférence réunie à Bruxelles du 1^{er} au 14 décembre 1897 et du 11 au 14 décembre 1900*, Berna 1901, pág. 164 (propuesta de Francia), págs. 187, 188, 310, 382 y 383 (examen y adopción).

⁹ El principio de trato nacional, en sí mismo, no impone a los Estados miembros de la Unión de París la obligación de conceder protección contra los actos de competencia desleal. Véase Ladas, *Patents, Trademarks, and Related Rights*, 1678.

¹⁰ Unión Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial, *Actes de la conférence réunie à Washington du 15 mai au 2 juin 1911*, Berna 1911, págs. 53 (propuesta), 105, 224, 255, 305 y 310 (observaciones y adopción).

¹¹ Unión Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial, *Actes de la conférence réunie à La Haye du 8 octobre au 6 novembre 1925*, Berna 1926, págs. 252, 255 (propuesta), 348, 351, 472, 478, 525, 546 y 547, 578 y 581 (observaciones y adopción).

¹² Unión Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial, *Actes de la conférence réunie à Londres du 1^{er} mai au 2 juin 1934*, Berna 1934, págs. 197 y 198 (propuesta), 418 y 419 (examen y adopción).

¹³ *Actes de Londres*, pág. 419.

¹⁴ *Actes de Londres*, pág. 419.

¹⁵ Unión Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial, *Actes de la conférence réunie à Lisbonne du 6 au 31 octobre 1958*, Ginebra 1963, págs. 725, 784 (propuesta de Austria), 106, 118, 725 a 727, 789, 790 y 852 (examen y adopción).

¹⁶ Véase Henning-Bodewig, *International Protection Against Unfair Competition*, págs. 170 a 173.

En el primer párrafo se establece la obligación de garantizar una protección eficaz contra la competencia desleal. En el segundo párrafo se definen los actos de competencia desleal como “todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial”. En el tercer párrafo figuran los ejemplos mencionados de los actos concretos que deben prohibirse, a saber, aquellos capaces de crear una confusión respecto del establecimiento, los productos o la actividad de un competidor (inciso i)), los que desacrediten el establecimiento, los productos o la actividad de un competidor (inciso ii)) y los que induzcan al público a error sobre la naturaleza u otras características de los productos propios (inciso iii)). Las disposiciones del artículo 10*bis* se complementan con el artículo 10*ter*, en el que se prevén “los recursos legales apropiados para reprimir eficazmente” los actos de competencia desleal.

B. USOS HONESTOS EN MATERIA INDUSTRIAL O COMERCIAL

En el artículo 10*bis* del Convenio de París se establece una norma mínima flexible y abierta para la protección contra la competencia desleal.¹⁷ En el núcleo de esta disposición general reside el concepto abierto de “usos honestos en materia industrial o comercial” en el que se basa la definición de los actos de competencia desleal descritos en el artículo 10*bis*.2). Tradicionalmente, se diferencia el concepto de “usos honestos” de las normas empíricas referidas a las normas de comportamiento leal y decente que se han desarrollado en una comunidad determinada.¹⁸ En este sentido, en el documento *Australia - empaquetado genérico*, los Grupos Especiales de la OMC llegan a la conclusión de que los actos de competencia se consideran contrarios a los usos honestos “si se realiza[n] de una manera que es contraria a lo que de forma usual o consuetudinaria se consideraría veraz, leal y libre de engaño en un mercado determinado”.¹⁹

Sin embargo, los Grupos Especiales admiten que esta postura empírica culmina en un concepto de los “usos honestos” que depende de parámetros de tiempo y del mercado, es decir, “es probable que el modo en que habitualmente se llevan adelante los asuntos comerciales varíe de un mercado a otro y se modifique con el tiempo”.²⁰ Por lo tanto, las percepciones y las normas para determinar la honestidad en materia industrial o comercial puede variar en función del mercado y del país.²¹ Puede haber “cierta diversidad en la forma en que los sistemas jurídicos nacionales abordan la represión de la competencia desleal y en los tipos de actos que quedan abarcados”.²² En el estudio de 1994 de la OMPI, titulado *Protección contra la competencia desleal: análisis de la situación mundial actual* (“estudio de la OMPI”), la elasticidad de las posturas empíricas respecto de los “usos honestos en materia industrial o comercial” se describe de la siguiente forma:

Es cierto que la descripción de la competencia desleal como actos contrarios a los “usos comerciales honestos”, la “buena fe” y otros no ofrecen normas de comportamiento claras y de aceptación universal, ya que el significado de los términos es más bien abstracto. La norma de “lealtad” u “honestidad” en la competencia no es más que el reflejo de conceptos sociológicos, económicos, morales y éticos de una sociedad y por lo tanto pueden diferir de un país a otro

¹⁷ Ricketson, *The Paris Convention*, párr. 13.33; Pflüger, *Article 10bis*, pág. 298.

¹⁸ Véase E. Ulmer, *Das Recht des unlauteren Wettbewerbs in den Mitgliedstaaten der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft*, Vol. I, Múnich 1965, págs. 42 y 43; Cf. Ladas, *Patents, Trademarks, and Related Rights*, págs. 1685 y 1686.

¹⁹ Grupos Especiales de la OMC, 28 de junio de 2018, informes WT/DS435/R, WT/DS441/R WT/DS458/R, WT/DS467/R, *Australia - Determinadas medidas relativas a las marcas de fábrica o de comercio, indicaciones geográficas y otras prescripciones de empaquetado genérico aplicables a los productos de tabaco y al empaquetado de esos productos*, párr. 7.2666.

²⁰ Grupos Especiales de la OMC, *Australia - empaquetado genérico*, párr. 7.2666. Véase Ricketson, *The Paris Convention*, párr. 13.48.

²¹ Véase Meier-Ewert, *WTO Disputes Regarding Tobacco Plain Packaging*, págs. 242 y 243.

²² Grupos Especiales de la OMC, *Australia - empaquetado genérico*, párrs. 7.2671, 7.2672 y 7.2675. Véase Ricketson, *The Paris Convention*, párr. 13.34.

(y, algunas veces, incluso dentro del mismo país). También es posible que esta norma se modifique con el paso del tiempo.²³

Sin embargo, los efectos de las circunstancias particulares de un mercado no son el único aspecto de las posturas empíricas que requieren una atención especial. Los estudiosos también han criticado la postura empírica por su imprecisión. El argumento es que la determinación de las normas de comportamiento pertinentes depende en gran medida de cómo se define el círculo mercantil cuyas costumbres y hábitos se toman como base del análisis. Además, se afirma que los círculos mercantiles cuyas prácticas empresariales sirven de punto de referencia para determinar los usos honestos influyen, en la práctica, en la configuración de las normas jurídicas en virtud de las cuales se juzgarán las conductas.²⁴

Para escapar del riesgo de circularidad, cabe armonizar el concepto de “usos honestos” con el objetivo de garantizar el funcionamiento eficiente de la competencia en cuanto instrumento esencial de las economías de mercado. Además de la protección de los competidores y los consumidores, también está presente el interés público en el funcionamiento eficiente de la competencia, en el sentido de la protección de la libertad de acción y decisión de los participantes en el mercado.²⁵ En este orden de ideas, en el estudio de la OMPI de 1994 se dedicó atención a los planteamientos que comprendían “la protección del público en general y, especialmente, el interés en la libertad de competencia”.²⁶ La fórmula flexible de usos honestos que figura en el artículo 10bis.2) puede interpretarse de manera que los legisladores y los tribunales nacionales tengan la libertad suficiente para adoptar ese planteamiento funcional.²⁷ En consecuencia, las normas de integridad y lealtad en el mercado deben derivarse del requisito consistente en cumplir determinadas condiciones para salvaguardar la competencia en cuanto institución de una economía de libre mercado.²⁸ Esta perspectiva particular del concepto de “usos honestos” no excluye las normas éticas y de comportamiento, como la responsabilidad personal por las acciones mercantiles, el respeto de las necesidades de los demás participantes en el mercado y la observancia de la igualdad de derechos en el mercado. Siempre que esas normas éticas se consideren apropiadas para alcanzar el objetivo general de una competencia eficiente y sin distorsiones, pueden incorporarse a un planteamiento funcional sin mucha dificultad.²⁹

En el ámbito internacional, los Grupos Especiales de la OMC dedicados al empaquetado genérico de los productos de tabaco dan la opción de adoptar una determinación de los “usos honestos” funcional y orientada a los fines al reconocer que la protección contra la competencia desleal “tiene por objeto proteger a los competidores y a los consumidores, así como el interés público”.³⁰ Según los Grupos Especiales de la OMC:

²³ OMPI, *Protección contra la competencia desleal: análisis de la situación mundial actual*, publicación N.º 725 de la OMPI, Ginebra 1994, párrs. 28 y 29.

²⁴ Véase Pflüger, *Article 10bis*, pág. 300. Para consultar un panorama general del examen, véase M. Höpperger y M.R.F. Senftleben, “Protection Against Unfair Competition at the International Level – The Paris Convention, the 1996 Model Provisions and the Current Work of the World Intellectual Property Organization”, en R.M. Hilty y F. Henning-Bodewig (eds.), *Law Against Unfair Competition – Towards a New Paradigm in Europe?*, Berlin/Heidelberg: Springer 2007, 61 (págs. 65 a 68).

²⁵ Véase Pflüger, *Article 10bis*, págs. 300 y 301; F. Henning-Bodewig, “A New Act Against Unfair Competition in Germany,” *International Review of Intellectual Property and Competition Law* 36 (2005), pág. 421 (426). Véase E. Ullmann, “Das Koordinatensystem des Rechts des unlauteren Wettbewerbs im Spannungsfeld von Europa und Deutschland,” *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* 2003, pág. 820 (821), donde se menciona una red de seguridad adicional.

²⁶ Estudio de la OMPI, págs. 24 y 25.

²⁷ Véase el estudio de la OMPI, págs. 11 a 13, en el que figuran algunas consideraciones en este sentido sobre la base del marco internacional.

²⁸ Véase Ulmer, *Das Recht des unlauteren Wettbewerbs*, págs. 58 y 59.

²⁹ Véase K.-N. Peifer, “Schutz ethischer Werte im Europäischen Lauterkeitsrecht oder rein wirtschaftliche Betrachtungsweise?”, en R.M. Hilty y F. Henning-Bodewig (eds.), *Lauterkeitsrecht und Acquis Communautaire*, Heidelberg/Dordrecht/Londres/Nueva York: Springer 2009, pág. 125.

³⁰ Grupos Especiales de la OMC, *Australia - empaquetado genérico*, párr. 7.2680.

Este enfoque es acorde con lo dispuesto en el artículo 7 del Acuerdo sobre los ADPIC, titulado “Objetivos”, que refleja la intención de establecer y mantener un equilibrio entre los objetivos sociales en él mencionados. En consecuencia, es posible que la determinación de lo que constituye un acto contrario a los usos honestos en materia comercial evidencie, según las circunstancias, la búsqueda de un equilibrio entre esos intereses.³¹

La interpretación de los “usos honestos” que comprende el objetivo de proteger a los consumidores³² también está respaldada en las *Disposiciones tipo sobre la protección contra la competencia desleal* que la OMPI presentó en 1996 (“Disposiciones tipo de la OMPI”).³³ Con miras a aplicar el artículo 10bis del Convenio de París,³⁴ en las Disposiciones tipo se mantiene el concepto de “usos honestos”. De conformidad con la disposición general recogida en el artículo 1.1)a) de las Disposiciones tipo de la OMPI, todo acto o práctica “que sea contrario a los usos honestos” constituye un acto de competencia desleal.

Sin embargo, en el artículo 1.1)a) se incorpora la fórmula tradicional en un contexto más amplio. En el artículo 10bis.2) del Convenio de París, la norma de “usos honestos” se aplica únicamente a los actos de competencia, mientras que en el artículo 1.1)a) de las Disposiciones tipo no se prevé dicha restricción. En cambio, se aclara que “la omisión del requisito de que el acto sea un acto de competencia explica claramente que los consumidores están también protegidos”.³⁵

La inclusión de la protección del consumidor puede tener repercusiones en la garantía de los “recursos legales apropiados” que se prevé en el artículo 10ter.1) del Convenio de París. Una vez que la legislación sobre competencia desleal reconoce los intereses de los consumidores, parece deseable permitir a las organizaciones de consumidores proceder judicialmente o ante las autoridades administrativas contra los actos de competencia desleal de conformidad con el artículo 10ter.2), que se refiere a los sindicatos y asociaciones de industriales, productores o comerciantes.³⁶ El artículo 1.1)b) de las Disposiciones tipo, relativo al derecho a utilizar los recursos, se armonizó con esa idea. La disposición se refiere de manera amplia a “toda persona natural o jurídica que resulte o sea susceptible de resultar perjudicada por un acto de competencia desleal”. Según este planteamiento, los recursos están a disposición no solo de los competidores y sus sindicatos, sino también de los consumidores y las asociaciones de consumidores.³⁷

Las Disposiciones tipo de la OMPI no constituyen un tratado internacional ni un instrumento jurídico sin fuerza vinculante. Fueron presentadas por la Oficina Internacional de la OMPI, pero no han sido adoptadas oficialmente por la Asamblea de la Unión de París ni por la Asamblea General de la OMPI. Como indica su título, el objetivo es que sirvan de modelo para la actividad legislativa y de referencia para las decisiones judiciales.³⁸ Por lo tanto, las consecuencias prácticas de la aplicación de las Disposiciones tipo pueden ser similares a la influencia de las recomendaciones conjuntas que se han adoptado en el ámbito del Derecho

³¹ Grupos Especiales de la OMC, *Australia - empaquetado genérico*, párr. 7.2680. Véase Meier-Ewert, *WTO Disputes Regarding Tobacco Plain Packaging*, pág. 243.

³² Para consultar un resumen de las distintas posturas adoptadas en el debate sobre la inclusión de la protección del consumidor, véase Ricketson, *The Paris Convention*, párr. 13.36; Henning-Bodewig, *International Protection Against Unfair Competition*, pág. 170.

³³ *Disposiciones tipo de la OMPI sobre la protección contra la competencia desleal*, publicación N.º 832 de la OMPI, Ginebra 1996. La Oficina Internacional de la OMPI preparó las Disposiciones tipo de la OMPI a partir del documento titulado *Protección contra la competencia desleal - Análisis de la situación mundial actual*, publicación N.º 725 de la OMPI, Ginebra 1994.

³⁴ Disposiciones tipo de la OMPI, pág. 6, nota 1.01; Henning-Bodewig, *International Protection Against Unfair Competition*, págs. 182 y 183.

³⁵ Disposiciones tipo de la OMPI, pág. 10, nota 1.06. Véase Pflüger, *Article 10bis*, pág. 297.

³⁶ Estudio de la OMPI, pág. 74.

³⁷ Disposiciones tipo de la OMPI, pág. 12, nota 1.10.

³⁸ Véase Pflüger, *Article 10bis*, pág. 297.

de marcas,³⁹ aunque su condición jurídica no sea la misma. Por su propia naturaleza, el objetivo de las Disposiciones tipo es servir de orientación. Al presentar un ejemplo convincente de cómo aplicar adecuadamente las obligaciones internacionales en el ámbito de la protección contra la competencia desleal, las Disposiciones tipo contribuyen a armonizar los regímenes nacionales y a promover el desarrollo de otros principios comunes a escala internacional.

C. RELACIÓN COMPETITIVA

De la continua referencia a los “actos de competencia” se desprende una cierta restricción del alcance del artículo 10*bis* del Convenio de París.⁴⁰ Esta referencia se encuentra en el párrafo 2, en el que figura una definición general de los actos de competencia desleal, y vuelve a aparecer en los dos primeros ejemplos contenidos en el párrafo 3. En ambos casos, el establecimiento, los productos o la actividad “de un competidor” son elementos fundamentales para el análisis. Los Grupos Especiales de la OMC encargados del empaquetado genérico de los productos de tabaco en Australia se basan en las definiciones del diccionario para interpretar el término “competencia” en el sentido de “rivalidad en el mercado, lucha por la clientela entre los que tienen los mismos productos que vender”.⁴¹ Los Grupos Especiales llegan a la conclusión de que el término “acto de competencia” se refiere a “algo que hace un agente del mercado para competir con otros agentes en el mercado”.⁴² Según este planteamiento, la redacción del artículo 10*bis*.2) y 3) no parece excluir una interpretación restrictiva que requiera la competencia directa entre la parte que comete el acto de competencia desleal y aquella cuyos intereses se han visto perjudicados. Sin embargo, también parece posible suavizar los efectos del requisito de la relación competitiva. Es posible no limitar el requisito a una competencia directa en el mismo segmento de mercado y considerar suficiente una relación competitiva entre comerciantes de distintas ramas de la industria o el mercado.⁴³

Las Disposiciones tipo de la OMPI proporcionan un ejemplo de este planteamiento más flexible. Como se ha señalado, la disposición general que prohíbe todo acto “contrario a los usos honestos” en el artículo 1.1) no hace referencia alguna a los “actos de competencia”.⁴⁴ Además, el requisito de una relación competitiva se ha omitido en el catálogo de prácticas prohibidas expresamente que figura en los artículos 2 a 6 de las Disposiciones tipo. En consecuencia, la protección contra la competencia desleal ya no se limita a las relaciones entre competidores. En las Disposiciones tipo se ha abandonado el requisito de una relación competitiva que, como se ha explicado, puede interpretarse de forma más o menos restrictiva en el contexto del artículo 10*bis* del Convenio de París. Según este planteamiento, la protección contra la competencia desleal también es aplicable en las situaciones en las que

³⁹ En el ámbito del Derecho de marcas, la Asamblea de la Unión de París y la Asamblea General de la OMPI presentaron y adoptaron las tres recomendaciones denominadas conjuntas. Véase la *Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas*, de 1999, publicación N.º 833 de la OMPI, Ginebra 2000; la *Recomendación Conjunta sobre Licencias de Marcas*, de 2000, publicación N.º 835 de la OMPI, Ginebra 2000; y la *Recomendación conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de las marcas, y otros derechos de propiedad industrial sobre signos, en Internet*, de 2001, publicación N.º 845 de la OMPI, Ginebra 2001. Las recomendaciones conjuntas están disponibles en Internet en la dirección <http://www.wipo.int/about-ip/es/development_iplaw/>. Véase C. Wichard, “The Joint Recommendation Concerning Protection of Marks, and Other Industrial Property Rights in Signs, on the Internet” en J. Drexler and A. Kur (eds.), *Intellectual Property and Private International Law*, IIC Studies Vol. 24, Oxford y Portland, Oregón 2005, pág. 257 (263).

⁴⁰ Véase Ricketson, *The Paris Convention*, párr. 13.47.

⁴¹ Grupos Especiales de la OMC, *Australia - empaquetado genérico*, párr. 7.2664.

⁴² Grupos Especiales de la OMC, *Australia - empaquetado genérico*, párrs. 7.2665 y 7.2698.

⁴³ Ricketson, *The Paris Convention*, párr. 13.47; Pflüger, *Article 10bis*, pág. 299; Bodenhausen, *Application of the Paris Convention*, pág. 144; Ladas, *Patents, Trademarks, and Related Rights*, pág. 1689.

⁴⁴ Véase Pflüger, *Article 10bis*, pág. 297.

no existe una competencia directa entre la parte que comete el acto de competencia desleal y aquella cuyos intereses se ven perjudicados por el acto.⁴⁵

D. EJEMPLOS DE ACTOS PROHIBIDOS EN EL ARTÍCULO 10BIS DEL CONVENIO DE PARÍS

Los ejemplos del artículo 10bis.3) del Convenio de París se refieren a los actos de competencia desleal que, “en particular”, han de prohibirse en los sistemas nacionales.⁴⁶ El estudio de la OMPI de 1994 señala que el aspecto común de los ejemplos del artículo 10bis.3) es “el intento (por un empresario) de tener éxito en la competencia sin basarse en sus propios logros en términos de la calidad o el precio de sus productos y servicios, sino aprovechando indebidamente el trabajo de terceros o influyendo en la demanda de los consumidores mediante declaraciones falsas o engañosas”.⁴⁷ Respecto del propósito de la protección, en el estudio se afirma que, habida cuenta de la referencia al “competidor” en el artículo 10bis.3), incisos i) y ii), el Derecho de la competencia desleal “fue originalmente concebido para proteger al empresario honesto”.⁴⁸ Teniendo en cuenta la referencia al “público” consumidor recogida en el artículo 10bis.3), inciso iii), se añade que, mientras tanto, “se ha reconocido que la protección del consumidor es de igual importancia”.⁴⁹

Durante las deliberaciones que llevaron a la adopción del catálogo de las formas de conducta inaceptables contenidas en el artículo 10bis.3), se consideró que la enumeración no implicaba una obligación de promulgar legislación nacional específica.⁵⁰ Además, el párrafo 3 no limita el ámbito de aplicación de la definición general del párrafo 2. Como se explica en *Australia - empaquetado genérico*, las prácticas enumeradas en el artículo 10bis.3) son ejemplos de prácticas deshonestas y constituyen un “nivel mínimo internacionalmente acordado”⁵¹ de los tipos de prácticas deshonestas que deben prohibirse. La lista de prototipos de conductas desleales que figura en el párrafo 3 no invalida el hecho de que:

...el párrafo 2) establece que el alcance de la definición de “acto de competencia desleal” incluye “todo” acto de competencia contrario a los usos honestos en materia comercial. Por consiguiente, los países de la Unión están obligados a asegurar una protección eficaz contra todo acto de competencia desleal comprendido en la definición del párrafo 2). Ello debe abarcar, como mínimo, las categorías de usos mencionadas en el párrafo 3).⁵²

Teniendo en cuenta la labor preparatoria que conllevó el artículo 10bis.3) del Convenio de París, los Grupos Especiales de la OMC encargados de los ejemplos de conductas desleales contenidos en esta disposición observaron con convencimiento que, “aunque los negociadores no procuraron especificar otras categorías concretas de usos contra las cuales todos los países estarían obligados a asegurar una protección eficaz, tenían el propósito de abordar la competencia desleal ‘*sous toutes ses formes*’ (en todas sus formas), y las situaciones concretas indicadas en el párrafo 3) se estipulaban ‘*seulement comme un exemple minimum*’ (solamente como un ejemplo mínimo)”.⁵³

Si se analizan los tres ejemplos mínimos contenidos en el artículo 10bis.3) del Convenio de París, pueden extraerse ideas importantes sobre el concepto internacional de la protección. El primer ejemplo es una muestra de la especial importancia que los miembros de la Unión

⁴⁵ Disposiciones tipo de la OMPI, pág. 10, nota 1.06; Henning-Bodewig, *International Protection Against Unfair Competition*, pág. 183.

⁴⁶ Ricketson, en *The Paris Convention*, párr. 13.49, habla de los actos que son “presuntamente ‘desleales’”.

⁴⁷ Estudio de la OMPI, pág. 26, párr. 31.

⁴⁸ Estudio de la OMPI págs. 26 y 27, párr. 33.

⁴⁹ Estudio de la OMPI pág. 27, párr. 33.

⁵⁰ *Actes de La Haye*, pág. 472. Véase Pflüger, *Article 10bis*, pág. 298.

⁵¹ Grupos Especiales de la OMC, *Australia - empaquetado genérico*, párr. 7.2678.

⁵² Grupos Especiales de la OMC, *Australia - empaquetado genérico*, párr. 7.2678.

⁵³ Grupos Especiales de la OMC, *Australia - empaquetado genérico*, párr. 7.2678.

de París atribúan al reconocimiento explícito de una norma de competencia desleal sobre la confusión respecto del establecimiento, los productos o la actividad de un competidor,⁵⁴ aunque en el Convenio de París se establecieron obligaciones específicas para garantizar la protección de los identificadores tradicionales de empresas y productos, como las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicio y los nombres comerciales.⁵⁵ En cuanto al concepto subyacente de “confusión”, los Grupos Especiales de la OMC explican en *Australia - empaquetado genérico* que la prohibición se centra en aquellos actos que sean capaces de crear una confusión respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. Teniendo en cuenta el sentido corriente del término “*confusion*” (confusión), este podría definirse como “el hecho de confundir o equivocarse una cosa con otra; incapacidad de distinguir”.⁵⁶ Por consiguiente, puede entenderse que el artículo 10bis.3)i) “hace referencia a situaciones en que un acto de competencia desleal es capaz de originar confusión, en el sentido de que se equivoquen productos o no se sea capaz de distinguir entre ellos”.⁵⁷ Las notas sobre la confusión causada que figuran en las Disposiciones tipo (artículo 2) reflejan un concepto de confusión que abarca la confusión respecto de la afiliación y del patrocinio.⁵⁸ En las Disposiciones tipo también se confirma el objetivo de proteger los derechos de publicidad y de promoción comercial frente los actos que generan confusión.⁵⁹ En el artículo 2 de las Disposiciones tipo, no solo se hace referencia a los identificadores comerciales tradicionales, como las marcas o los nombres comerciales, sino también a la apariencia y presentación de un producto y a las técnicas de *marketing* que emplean la imagen de una celebridad o de un personaje de ficción conocido.⁶⁰

En cuanto al segundo ejemplo, relativo al descrédito del establecimiento, los productos o la actividad de un competidor, parece importante señalar que en la Conferencia de Londres de 1934 no se aceptó una propuesta presentada por Alemania sobre la prohibición de determinadas formas de publicidad comparativa.⁶¹ Ante la ausencia de normas internacionales en materia de publicidad, podrían elaborarse soluciones nacionales conformes con el segundo ejemplo del artículo 10bis.3) y la disposición general sobre los “usos honestos” del artículo 10bis.2). A diferencia de la prohibición de la publicidad comparativa, este marco internacional flexible da cabida a los cambios en los planteamientos de la regulación, en particular, una posible tendencia hacia una mayor aceptación de la publicidad comparativa en virtud de garantías constitucionales como la libertad de expresión comercial.⁶² En cuanto a los actos de descrédito, los ejemplos que figuran en las Disposiciones tipo de la OMPI se refieren en particular a la publicidad y la promoción y se centran en las aseveraciones relativas a determinadas características de los productos o servicios y a las condiciones de venta (artículo 5.2) de las Disposiciones tipo). Además, se aclara que las

⁵⁴ Puede interpretarse que la amplia expresión “actividad industrial o comercial” del artículo 10bis.3)i) del Convenio de París abarca la prestación de servicios. Por lo tanto, el ejemplo de conducta desleal comprende la confusión respecto tanto de los productos como de los servicios. Véase Ricketson, *The Paris Convention*, párr. 13.50; Pflüger, *Article 10bis*, pág. 301.

⁵⁵ *Actes de La Haye*, pág. 476; Ladas, *Patents, Trademarks, and Related Rights*, págs. 1706 y 1707. Véase el artículo 1.2) del Convenio de París. Para consultar un análisis de la relación entre esas dos vías distintas de protección contra la confusión, véase Henning-Bodewig, *International Protection Against Unfair Competition*, págs. 174 a 176.

⁵⁶ Grupos Especiales de la OMC, *Australia - empaquetado genérico*, párr. 7.2714.

⁵⁷ Grupos Especiales de la OMC, *Australia - empaquetado genérico*, párr. 7.2714.

⁵⁸ Véase Henning-Bodewig, *International Protection Against Unfair Competition*, págs. 185 y 186, donde figura un análisis más detallado de este punto.

⁵⁹ Disposiciones tipo de la OMPI, págs. 16 y 20, notas 2.04 y 2.11. Véase H. Ruijsenaars, “The WIPO Report on Character Merchandising,” *International Review of Intellectual Property and Competition Law* 25 (1994), pág. 532, y los comentarios críticos de P. Jaffey, “Merchandising and the Law of Trade Marks,” *Intellectual Property Quarterly* 1998, págs. 240 a 266 (1998); M.R.F. Senthleben, *The Copyright/Trademark Interface – How the Expansion of Trademark Protection Is Stifling Cultural Creativity*, La Haya/Londres/Nueva York: Kluwer Law International 2020, págs. 152 a 163 y 202 a 205.

⁶⁰ Véase Pflüger, *Article 10bis*, pág. 301.

⁶¹ *Actes de Londres*, pág. 419. Véase Ricketson, *The Paris Convention*, párr. 13.57.

⁶² Estudio de la OMPI, pág. 92. Véase A. Ohly, “Das neue UWG – Mehr Freiheit für den Wettbewerb?”, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* 2004, pág. 889 (892-894).

asociaciones de consumidores o los medios de comunicación también pueden cometer actos considerados como competencia desleal.⁶³

El tercer ejemplo implica un cambio de perspectiva. Mientras que los incisos i) y ii) del artículo 10*bis*.3) atañen a la confusión o las aseveraciones falsas respecto de los productos de un competidor, el inciso iii) no se refiere expresamente a los productos. En cambio, se centra en las indicaciones o aseveraciones que un participante en el mercado efectúa respecto de sus propios productos.⁶⁴ Los Grupos Especiales de la OMC encargados del empaquetado genérico de productos de tabaco señalan, respecto del sentido corriente del término “*mislead*” (inducir a error), que la prohibición es aplicable a los actos consistentes en “engañar proporcionando información incorrecta o provocando una impresión falsa”.⁶⁵ Más concretamente, puede entenderse que el tercer ejemplo se refiere a aseveraciones engañosas que han inducido al público a error o es probable que lo hagan. Además de los actos consistentes en dar indicaciones u emitir aseveraciones, la omisión de determinada información también puede constituir una indicación o aseveración engañosa “cuando esa omisión, en el ejercicio del comercio, pueda inducir al consumidor a error, en el sentido de engañarlo dando información incorrecta o una impresión falsa”.⁶⁶ Por ejemplo, podría producirse un engaño si el público, ante la ausencia de información explícita, presupone que una determinada característica estará presente.⁶⁷ En las notas sobre los actos engañosos contenidas en las Disposiciones tipo de la OMPI (artículo 4) se aclara que, además de las indicaciones inherentemente falsas, también deben prohibirse las declaraciones literalmente correctas y la omisión de información si generan una impresión engañosa. En cambio, las exageraciones evidentes no siempre se calificarán de engañosas si se reconocen como “cameleo”.⁶⁸ Los ejemplos presentados en el artículo 4.2) de las Disposiciones tipo se refieren a las actividades de publicidad y promoción. La lista de características de los productos o servicios contiene una referencia al origen geográfico.⁶⁹ Sin embargo, en el artículo 4 de las Disposiciones tipo no se menciona cómo debe determinarse la impresión generada en el destinatario de una declaración engañosa. A este respecto, en el estudio de la OMPI de 1994 se señala que el Convenio de París deja esta cuestión en manos de los Estados miembros y se ofrece un resumen de los distintos planteamientos, como la distinción entre los consumidores promedio y los crédulos o la determinación de un efecto engañoso sobre la base de datos empíricos o de una estimación general de un tribunal.⁷⁰

Como se ha indicado, el uso del término “público” en el artículo 10*bis*.3)iii) implica que la prohibición es aplicable a las situaciones en las que las indicaciones o aseveraciones engañosas están dirigidas al consumidor.⁷¹ Teniendo en cuenta esta configuración de la disposición, el tercer ejemplo ofrece conclusiones importantes respecto de los objetivos que subyacen a la protección contra la competencia desleal en el Convenio de París. Difícilmente puede negarse que el artículo 10*bis* se centra en las conductas entre competidores.⁷² Sin embargo, la inserción del tercer ejemplo, relativo a los actos que pueden inducir al público a error sobre la naturaleza u otras características de los productos, confirma que en la Conferencia de Lisboa de 1958 se produjo un alejamiento de la limitación de la protección a

⁶³ Disposiciones tipo de la OMPI, pág. 44, nota 5.05.

⁶⁴ Ricketson, *The Paris Convention*, párr. 13.52; Pflüger, *Article 10bis*, pág. 304.

⁶⁵ Grupos Especiales de la OMC, *Australia - empaquetado genérico*, párr. 7.2750.

⁶⁶ Grupos Especiales de la OMC, *Australia - empaquetado genérico*, párr. 7.2752.

⁶⁷ Grupos Especiales de la OMC, *Australia - empaquetado genérico*, párr. 7.2752.

⁶⁸ Disposiciones tipo de la OMPI, pág. 30, nota 4.02.

⁶⁹ En las Disposiciones tipo de la OMPI, pág. 38, nota 4.11, se proporciona información sobre este ejemplo y se aclara la interacción con las leyes especiales que protegen las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen.

⁷⁰ Estudio de la OMPI, págs. 39 y 40.

⁷¹ Estudio de la OMPI págs. 26 y 27, párr. 33; Grupos Especiales de la OMC, *Australia - empaquetado genérico*, párr. 7.2750.

⁷² Pflüger, *Article 10bis*, pág. 299; Ladas, *Patents, Trademarks, and Related Rights*, pág. 1687.

los intereses de los competidores.⁷³ Esta apertura brindó la oportunidad de dar más peso a la protección de los consumidores, que también se ha mencionado entre los objetivos que pueden ayudar a determinar los usos honestos en materia industrial o comercial.⁷⁴ Habida cuenta de que los ejemplos del artículo 10*bis*.3) hacen referencia a los actos que, en particular, deben considerarse competencia desleal,⁷⁵ constituyen una expresión del alcance de la disposición general contenida en el artículo 10*bis*.2). En consecuencia, parece razonable interpretar el concepto general de “usos honestos” del artículo 10*bis*.2) no solo teniendo presente el objetivo de proteger los intereses de los competidores (de conformidad con los ejemplos presentados en el artículo 10*bis*.3), incisos i y ii), sino también con miras a garantizar la protección del consumidor (como se refleja en el último ejemplo, que figura en el inciso iii) del artículo 10*bis*.3).

E. DEFINICIÓN DE OTROS ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL

Habida cuenta de la naturaleza multifacética de la competencia y la conducta competitiva, resulta difícil esperar que el catálogo de actos prohibidos en el artículo 10*bis*.3) del Convenio de París, en el que figuran tres ejemplos, se aplique a todas las situaciones que puedan ser pertinentes cuando se trata de garantizar una protección eficaz contra la competencia desleal.⁷⁶ Por consiguiente, es importante recordar que el marco internacional de la protección no solo exige la prohibición de los tres tipos específicos de actos señalados en el artículo 10*bis*.3), sino también la protección eficaz contra otros actos incluidos en el concepto general de competencia desleal definido en el artículo 10*bis*.2).⁷⁷

En relación con ámbitos concretos de aplicación, el Acuerdo sobre los ADPIC contiene puntos de referencia importantes.⁷⁸ Respecto de las indicaciones geográficas, el artículo 22.2).b) del Acuerdo sobre los ADPIC impone la obligación de proporcionar “los medios legales para que las partes interesadas puedan impedir [...] cualquier otra utilización que constituya un acto de competencia desleal, en el sentido del artículo 10*bis* del Convenio de París (1967)”. En el artículo 4 del Tratado sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados, incorporado al Acuerdo sobre los ADPIC mediante la referencia incluida en su artículo 35, se reconoce que la competencia desleal es una forma jurídica más que los miembros de la OMC pueden emplear para proteger los esquemas de trazado de circuitos integrados. Además, en el artículo 39.1) del Acuerdo sobre los ADPIC se establece lo siguiente:

Al garantizar una protección eficaz contra la competencia desleal, de conformidad con lo establecido en el artículo 10*bis* del Convenio de París (1967), los Miembros protegerán la información no divulgada de conformidad con el párrafo 2, y los datos que se hayan sometido a los gobiernos o a organismos oficiales, de conformidad con el párrafo 3.

Esta referencia al artículo 10*bis* del Convenio de París en el contexto de la protección de los secretos comerciales es particularmente reveladora para detectar otros ejemplos de conducta desleal a escala internacional. En el artículo 39.2) del Acuerdo sobre los ADPIC se dispone que “[l]as personas físicas y jurídicas tendrán la posibilidad de impedir que la información que esté legítimamente bajo su control se divulgue a terceros o sea adquirida o utilizada por terceros sin su consentimiento de manera contraria a los usos comerciales honestos”.

⁷³ *Actes de Lisbonne*, págs. 725, 784 (propuesta de Austria), 106, 118, 725 a 727, 789 a 790, 852 (examen y adopción). Véase Ladas, *Patents, Trademarks, and Related Rights*, pág. 1687.

⁷⁴ Véase Ricketson, *The Paris Convention*, párr. 13.52; Pflüger, *Article 10bis*, pág. 299; Ladas, *Patents, Trademarks, and Related Rights*, pág. 1735.

⁷⁵ Bodenhausen, *Application of the Paris Convention*, pág. 143.

⁷⁶ Puede consultarse un resumen de las formas adicionales de conductas desleales que fueron objeto de debate en las conferencias de revisión del Convenio de París en Ricketson, *The Paris Convention*, párrs. 13.54 a 13.59.

⁷⁷ Grupos Especiales de la OMC, *Australia - empaquetado genérico*, párr. 7.2679.

⁷⁸ Véase Grupos Especiales de la OMC, *Australia - empaquetado genérico*, párr. 7.2729; Meier-Ewert, *WTO Disputes Regarding Tobacco Plain Packaging*, pág. 241; Henning-Bodewig, *International Protection Against Unfair Competition*, págs. 179 a 181.

Esta protección contra la competencia desleal está disponible en la medida en que dicha información sea secreta, tenga un valor comercial por ser secreta y haya sido objeto de medidas razonables para mantenerla secreta (artículo 39.2), apartados a), b) y c), del Acuerdo sobre los ADPIC). Al añadir estos elementos conceptuales a la obligación general de proteger los secretos comerciales contra la competencia desleal, el artículo 39.2) del Acuerdo sobre los ADPIC puede considerarse una norma internacional que proporciona otro ejemplo de conducta prohibida por constituir competencia desleal.⁷⁹

En las Disposiciones tipo de la OMPI, al definirse los actos o prácticas principales contra los que debe concederse una protección, también se trata de ofrecer orientación sobre los actos de competencia desleal adicionales que pueden requerir especial atención. En las Disposiciones tipo se prevé la confusión causada respecto de la empresa de un tercero o de sus actividades (artículo 2), el daño al activo intangible o a la reputación de un tercero (artículo 3), la inducción a engaño al público (artículo 4), el descrédito de la empresa de un tercero o de sus actividades (artículo 5) y, por último, la competencia desleal respecto de información secreta (artículo 6). Además, en el artículo 1.1) de las Disposiciones tipo figura una disposición general que tiene por objeto servir de base para la protección contra otros actos de competencia desleal que no se enumeren específicamente en las disposiciones subsiguientes.⁸⁰

Por lo tanto, el sistema de las Disposiciones tipo de la OMPI sigue el modelo del artículo 10*bis* del Convenio de París. La definición de determinados actos que, en particular, deben prohibirse (artículo 10*bis*.3) del Convenio de París y artículos 2 a 6 de las Disposiciones tipo de la OMPI) complementa una disposición general global (el artículo 10*bis*.2) del Convenio de París y el artículo 1.1) de las Disposiciones tipo de la OMPI). Sin embargo, el número de actos de competencia desleal enumerados de forma expresa es algo mayor en las Disposiciones tipo. Además de los tres ejemplos de competencia desleal citados en el artículo 10*bis*.3 del Convenio de París, las Disposiciones tipo contienen otras dos categorías de actos desleales.⁸¹ El artículo 3.1) de las Disposiciones tipo de la OMPI se establece lo siguiente:

Se reputará acto de competencia desleal todo acto o práctica que tenga lugar en el ejercicio de actividades industriales o comerciales y que dañe o sea susceptible de dañar el activo intangible o la reputación de la empresa de un tercero, independientemente de que dicho acto o práctica cause confusión.

En el estudio de la OMPI de 1994 se sentaron las bases de este ejemplo adicional, puesto que en él se centra la atención específicamente en los actos de aprovechamiento indebido y, en particular, se examina la “dilución del carácter distintivo” o del “valor publicitario” de las marcas.⁸² Esta formulación vuelve a aparecer en el artículo 3.2)b) de las Disposiciones tipo de la OMPI, donde es el elemento esencial de una definición de dilución que también resume los ejemplos de actos pertinentes enumerados en el artículo 3.2)a) de las Disposiciones tipo. De acuerdo con esta definición, “se entiende por ‘dilución del activo intangible o de la reputación’ 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 ficticio notoriamente conocido”. Por lo tanto, en el artículo 3 de las Disposiciones tipo de la OMPI se proporciona una protección amplia contra el aprovechamiento indebido y la dilución con la que se trata de abarcar el ámbito de la publicidad y la promoción comercial.⁸³

El segundo ejemplo adicional se establece en el artículo 6 de las Disposiciones tipo y consiste en la competencia desleal respecto de la información secreta. Esta disposición se basa en el artículo 39 del Acuerdo sobre los ADPIC. La definición del término “información secreta” del

⁷⁹ Véase Ricketson, *The Paris Convention*, párrs. 13.61 a 13.65, donde figura un análisis más detallado de la relación entre el artículo 10*bis* del Convenio de París y el artículo 39 del Acuerdo sobre los ADPIC.

⁸⁰ Disposiciones tipo de la OMPI, pág. 6, nota 1.01.

⁸¹ Véase Pflüger, *Article 10bis*, pág. 297.

⁸² Estudio de la OMPI, págs. 54 a 58, en particular, el párrafo 109.

⁸³ Véase Henning-Bodewig, *International Protection Against Unfair Competition*, pág. 186.

artículo 6.3) de las Disposiciones tipo de la OMPI es idéntica a la de “información no divulgada” que figura en el artículo 39.2) del Acuerdo sobre los ADPIC. Asimismo, en el artículo 6.1) de las Disposiciones tipo se parafrasea el principio general establecido en el artículo 39.2) del Acuerdo sobre los ADPIC, de la siguiente forma:

[...] todo acto o práctica que tenga lugar en el ejercicio de actividades industriales o comerciales y que resulte en la divulgación, adquisición o uso por terceros de información secreta, sin el consentimiento de la persona que controle legalmente esa información, [...] en forma contraria a las prácticas comerciales honestas.

Los ejemplos de actos pertinentes previstos en el artículo 6.2) consisten en el espionaje industrial o comercial, el incumplimiento de un contrato, el abuso de confianza y actos conexos. Pueden situarse en el contexto de la nota a pie de página 10 del Acuerdo sobre los ADPIC que acompaña a la referencia a los “usos comerciales honestos” en el artículo 39.2).

A los efectos de la presente disposición, la expresión “de manera contraria a los usos comerciales honestos” significará por lo menos las prácticas tales como el incumplimiento de contratos, el abuso de confianza, la instigación a la infracción, e incluye la adquisición de información no divulgada por terceros que supieran, o que no supieran por negligencia grave, que la adquisición implicaba tales prácticas.⁸⁴

Las Disposiciones tipo de la OMPI no ofrecen orientación sobre las medidas que el dueño de la información debe adoptar para mantenerla secreta. A este respecto, el estudio de la OMPI de 1994 propone analizar si la información contiene material no confidencial al examinarlo de manera aislada, si los empleados deben conocerla necesariamente para trabajar de manera eficiente y si el acceso a ella está restringido al personal directivo superior.⁸⁵ En cuanto a los antiguos empleados, en las notas del artículo 6 de las disposiciones tipo se recuerda que es difícil hacer una distinción entre el uso legítimo de los conocimientos técnicos y experiencia adquiridos durante el empleo y la divulgación o uso desleal de información secreta por parte de un antiguo empleado.⁸⁶

En resumen, las Disposiciones tipo de la OMPI sugieren no limitarse a la lista actual de ejemplos del Convenio de París y añadir la apropiación indebida de secretos comerciales⁸⁷ y los actos de dilución y aprovechamiento indebido en los casos mencionados expresamente en el artículo 10*bis*.3) del Convenio de París.⁸⁸

F. IMPORTANCIA DE LA EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS NACIONALES Y REGIONALES

Habida cuenta de la naturaleza fluida y abierta del marco internacional de la protección⁸⁹ y de la evolución constante de las nuevas formas de conductas competitivas, es especialmente importante estudiar la legislación y las prácticas que se han desarrollado a partir de las normas y directrices internacionales descritas.⁹⁰ En consecuencia, en el panorama general de la evolución de los sistemas nacionales y regionales que figura más adelante se muestra una recopilación de las categorías de competencia desleal en el mercado y se analiza cuáles de ellas están presentes en la legislación y las prácticas actuales en materia de competencia desleal. De este modo, el objetivo del análisis que se presenta a continuación es aclarar de qué manera se aplica el artículo 10*bis* del Convenio de París en la legislación y la jurisprudencia a escala nacional y regional.

⁸⁴ Véase Ricketson, *The Paris Convention*, párr. 13.77, para consultar un examen de los efectos de la nota a pie de página en la interpretación del tratado.

⁸⁵ Estudio de la OMPI, págs. 56 y 57, párr. 99.

⁸⁶ Disposiciones tipo de la OMPI, pág. 50, nota 6.08.

⁸⁷ Artículo 39 del Acuerdo sobre los ADPIC.

⁸⁸ Para consultar un resumen de los actos que no se mencionan expresamente en el artículo 10*bis*, véase el estudio de la OMPI, págs. 48 a 68.

⁸⁹ Véase el estudio de la OMPI, págs. 28 y 29.

⁹⁰ Véase Ricketson, *The Paris Convention*, párr. 13.48.

Más concretamente, en los informes individuales sobre países y regiones se trata de explicar la aplicación de varios elementos del marco internacional de protección y señalar las novedades importantes, como las nuevas formas de competencia desleal que han surgido como resultado de las nuevas tecnologías. El objetivo de los informes es aclarar los aspectos siguientes:

- La base jurídica de la protección contra la competencia desleal en virtud del artículo 10*bis*.1) del Convenio de París. ¿La protección contra la competencia desleal está basada en el Derecho general de la responsabilidad civil extracontractual o en el régimen de la usurpación? ¿Se han adoptado leyes específicas para brindar protección contra la competencia desleal?⁹¹ ¿Qué motivos fundamentan la protección en los países y las regiones del mundo? ¿Se tienen en cuenta los intereses de los consumidores además del objetivo de proteger a los competidores? ¿El público en general tiene interés en que se reconozca una competencia leal y sin distorsiones?
- La relación entre la protección contra la competencia desleal y la legislación específica que protege los derechos de propiedad intelectual. ¿De qué manera interactúan los derechos de propiedad intelectual y las normas generales de protección contra la competencia desleal? ¿La protección contra la competencia desleal complementa los derechos de propiedad intelectual? La legislación específica en materia de propiedad intelectual, ¿impide invocar los mecanismos jurídicos generales que ofrece la protección contra la competencia desleal?
- La manera en la que el concepto de “usos honestos en materia industrial o comercial” contenido en el artículo 10*bis*.2) del Convenio de París se aplica en las distintas regiones y países. ¿Se ha elaborado en la jurisprudencia o en la legislación una definición de los usos honestos? ¿Qué criterios se aplican para determinar el cumplimiento de los usos honestos? ¿Prevalece una postura empírica basada en las costumbres del sector? ¿Revisten importancia las consideraciones económicas, como el objetivo de optimizar el funcionamiento del mercado?
- La manera en la que se ha aplicado la prohibición de los actos desleales enumerados en el artículo 10*bis*.3) del Convenio de París. ¿Cómo se han interpretado en los distintos países y regiones los “ejemplos mínimos”⁹² de actos prohibidos? ¿Cuál es el alcance de la protección que se deriva de esta interpretación? ¿Cuáles son los requisitos que deben cumplirse para obtener la protección? ¿Es necesaria la existencia de un tipo concreto de relación competitiva?
- La cuestión de si la protección contra la competencia desleal que se concede en los distintos países o regiones es aplicable a los tipos adicionales de protección que no encajan en el ámbito de los ejemplos enumerados en el artículo 10*bis*.3) del Convenio de París. ¿Las tecnologías modernas han llevado a que se reconozca la necesidad de prevenir otros tipos de prácticas desleales al hacer posibles nuevas formas de conductas competitivas?

IV. LEGISLACIÓN Y PRÁCTICAS EN LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA OMPI

En la descripción de la evolución de los sistemas que se presenta a continuación, se estudian las cuestiones derivadas del análisis del marco internacional de la protección que figura en el

⁹¹ Respecto de las raíces históricas de este aspecto de la aplicación, véase Ricketson, *The Paris Convention*, párr. 13.44.

⁹² Grupos Especiales de la OMC, *Australia - empaquetado genérico*, párr. 7.2678.

capítulo anterior (véase, en particular, la sección III.F). En este contexto, se examina la aplicación de varios elementos del marco jurídico internacional a escala nacional y regional, se analizan las categorías de conductas desleales que están presentes en la legislación y las prácticas actuales en materia de competencia desleal en los Estados miembros de la OMPI y se destacan las novedades importantes, como las nuevas formas de competencia desleal que han surgido como resultado de las nuevas tecnologías. En la sección A se examinan los avances en los Estados miembros de la ARIPO y en Sudáfrica. En la sección B se estudia la legislación y las prácticas en materia de competencia desleal de los Estados miembros de la OAPI. En la sección C se analiza la legislación y las prácticas en materia de competencia desleal en el Canadá y los Estados Unidos de América. En la sección D se exponen los avances en la región del Caribe. En la sección E se examina la legislación y las prácticas en materia de competencia desleal en América Central. En la sección F se analiza la protección contra la competencia desleal en la Comunidad Andina. La sección G se centra en la legislación sobre competencia desleal en los Estados miembros del MERCOSUR. En la sección H se exponen los avances en la región árabe. En la sección I se examina la legislación y las prácticas en materia de competencia desleal en China. En la sección J se estudia la protección contra la competencia desleal en la India. En la sección K se explican la legislación y las prácticas en materia de competencia desleal en el Japón y en la República de Corea. La sección L se centra en la legislación sobre competencia desleal en los Estados miembros de la ASEAN. En la sección M se examinan las novedades en Australia y los países del Pacífico Sur. En la sección N se estudia la legislación y las prácticas en materia de competencia desleal en los Estados miembros de la CEI. En la sección O se exponen los avances en la Unión Europea. En la sección P se examina la legislación y las prácticas en materia de competencia desleal en el Reino Unido.

A. ORGANIZACIÓN REGIONAL AFRICANA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (ARIPO) Y SUDÁFRICA*

El presente informe trata de exponer la actual situación de la protección frente a la competencia desleal en 20 países africanos. En la amplia definición del concepto de “competencia desleal” que contiene el artículo 10*bis* del Convenio de París (CP) tiene cabida un amplio abanico de actividades ilícitas. Dado que no se ha trabajado mucho sobre el tema en la región objeto del informe, resulta oportuno ilustrar de qué manera se ofrece protección en dichos países frente a estas múltiples formas de competencia desleal. No obstante, desde el principio de este informe se traza una clara distinción entre las normas de Derecho privado que regulan la relación entre los competidores y otros actores del sector privado y operadores económicos, por un lado, y, por otro, las normas de Derecho público que salvaguardan y promueven la competencia, por ejemplo, prohibiendo determinadas fusiones y combatiendo prácticas contrarias a la competencia, como los cárteles y el abuso de posición dominante.⁹³ Este informe se centra plenamente en el primer tipo de normas. Analiza la actual situación de Sudáfrica y de los siguientes 19 Estados miembros de la Organización Regional Africana de la Propiedad Intelectual (ARIPO): Botswana, Eswatini, Gambia, Ghana, Kenya, Lesotho, Liberia, Malawi, Mauricio, Mozambique, Namibia, República Unida de Tanzania, Rwanda, Santo Tomé y Príncipe, Sierra Leona, Sudán, Uganda, Zambia y Zimbabwe. Somalia, aunque también pertenece a la ARIPO, no es parte en el Convenio de París ni miembro de la OMC (por lo que tampoco está sujeta al artículo 10*bis* del Convenio de París en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC).⁹⁴

En concreto, este informe pretende: a) arrojar algo de luz sobre las distintas opciones elegidas en los países analizados para cumplir con la obligación de asegurar una protección eficaz contra la competencia desleal, con arreglo al artículo 10*bis*.1 del Convenio de París; b) estudiar cómo se interpreta y aplica en los países analizados el concepto de “usos honestos en materia industrial o comercial” utilizado en el artículo 10*bis*.2 del Convenio de París; c) investigar la forma en que se aplican en los países analizados los ejemplos de actos de competencia desleal prohibidos que contiene el artículo 10*bis*.3 del Convenio de París, y d) determinar si el ámbito de protección contra la competencia desleal en los países analizados incluye otros actos (en particular, los cometidos por medio de las tecnologías modernas). El informe concluye con unas breves observaciones sobre el papel del Derecho de responsabilidad civil. Aunque la redacción del presente informe ha requerido un análisis por país de las fuentes primarias y, cuando procedía, de las fuentes secundarias de cada país, las conclusiones se presentan normalmente agrupando las observaciones relativas a varios países, como ejemplos de enfoques y categorías generales. De este modo se pretende ofrecer una visión general más concisa y facilitar la lectura.

La protección contra la competencia desleal al margen de los regímenes específicos de protección de los derechos de propiedad intelectual, así como su regulación, sigue siendo un aspecto que no ha conocido un desarrollo profundo en la mayoría de los países analizados ni en los organismos y organizaciones supranacionales a los que pertenecen. Por este motivo resulta especialmente importante este informe, ya que constituye un estudio general y una posible base para la futura investigación más detallada del tema en esta parte del mundo. Algunos de los análisis jurídicos más sólidos al respecto parecen haberse realizado en Sudáfrica; sin embargo, el autor de este informe se ha resistido a situar indebidamente en

* Sr. Tobias Schonwetter, profesor asociado del Departamento de Derecho Mercantil y Director de la Unidad de Propiedad Intelectual de la Universidad de Ciudad del Cabo (Sudáfrica). El autor desea reconocer las valiosas contribuciones de investigación a este informe por parte de la Sra. Nathalie Baumgart, la Sra. Shréya Dabideen, el Sr. Hanani Hlomani (LL.M., Maestría en Derecho) y el Sr. Gabriel Rybko (LL.B., Licenciatura en Derecho).

⁹³ Pese a ser teóricamente sencilla, esta distinción entre normas de Derecho privado y de Derecho público no siempre se mantiene con claridad en las legislaciones nacionales.

⁹⁴ Véase el artículo 2.1 del Acuerdo sobre los ADPIC.

primer plano las conclusiones relativas a ese país, habida cuenta de su planteamiento un tanto singular. Para la mayoría de los demás países analizados, la doctrina y la jurisprudencia siguen siendo muy limitadas.⁹⁵ Por lo tanto, no sorprende que (en atención también al amplio sentido que internacionalmente se atribuye al concepto de “competencia desleal” utilizado en el artículo 10bis.2 del Convenio de París a fin de dar cabida a las distintas formas en que se trata esta área del Derecho en los países y regiones del mundo) el alcance de este tipo de protección a menudo siga siendo difícil de precisar, incluso para los expertos en propiedad intelectual de estos países. Con ello resulta complicado hacer una comparación útil. Sin embargo, la apreciación formulada por la profesora Frauke Henning-Bodewig en 1999⁹⁶ (a saber, que los países desarrollados generalmente brindan algún tipo de protección jurídica para garantizar la competencia leal en la economía) parece ser igualmente válida para los países en desarrollo que son objeto de este informe. No obstante, los sistemas varían de un país a otro, tal como se detalla en las siguientes secciones.

1. Marco legislativo

1.1 Marcos regionales y subregionales

La competencia desleal no está armonizada entre los 20 países africanos analizados. Sin embargo, algunos de ellos pertenecen a una o varias⁹⁷ comunidades económicas regionales o uniones aduaneras que han introducido regímenes de competencia regionales o subregionales para avanzar en la integración regional en este aspecto. De hecho, algunos países son miembros de varias comunidades económicas regionales. Las comunidades económicas regionales y uniones aduaneras pertinentes se analizan más adelante.

En particular, el Mercado Común para África Oriental y Meridional (COMESA)⁹⁸ ha adoptado, en consonancia con el artículo 55.3 del Tratado del COMESA, un régimen regional de competencia que consta del Reglamento del COMESA en materia de competencia de 2004,⁹⁹ complementado por las Normas de competencia del COMESA de 2004 y varias directrices.¹⁰⁰ El artículo 10.2 del Tratado del COMESA dispone que los reglamentos son íntegramente vinculantes para todos los Estados miembros.¹⁰¹ La Comisión de Competencia del COMESA vela por el cumplimiento del régimen de competencia del COMESA.¹⁰² Este régimen pone especial énfasis en el control de las fusiones transfronterizas y en combatir las prácticas restrictivas del comercio y de abuso de posición dominante; sin embargo, el Reglamento del COMESA en materia de competencia contiene, en su parte 5, disposiciones de protección de los consumidores contra la presentación falsa o engañosa de productos y servicios¹⁰³ y contra

⁹⁵ Aunque ha sido difícil encontrar jurisprudencia pertinente en la mayoría de los países, hemos hallado casos en materia de competencia desleal en aproximadamente la cuarta parte de los países analizados.

⁹⁶ Henning-Bodewig, F. “International Protection Against Unfair Competition - Art. 10bis Paris Convention, TRIPS and WIPO Model Provisions”, en *IIC* 1999, 166.

⁹⁷ Véase un instructivo estudio de las imbricadas adhesiones de los países africanos a comunidades económicas regionales y a uniones aduaneras en Dawar y Lipimile, “Africa: Harmonising competition policy under the AfCFTA” *Concurrences Competition Law Review*, vol. 2 (2020) pp. 244-245.

⁹⁸ Pertenecen al COMESA los siguientes países analizados: Eswatini, Kenya, Malawi, Mauricio, Rwanda, Sudán, Uganda, Zambia y Zimbabwe.

⁹⁹ Disponible en https://www.comesacompetition.org/wp-content/uploads/2014/04/2012_Gazette_Vol_17_Annex_12-COMESA-Competition-Regulations-as-at-December-2004.pdf [visitado el 13 de septiembre de 2021].

¹⁰⁰ Disponible en https://www.comesacompetition.org/?page_id=393 [visitado el 13 de septiembre de 2021].

¹⁰¹ No obstante, los Estados miembros han planteado interrogantes sobre la necesidad de adaptar el Tratado del COMESA y el Reglamento del COMESA en materia de competencia a la situación interna; véase, por ejemplo, Kigwiri y Mwemba, “The COMESA Competition Commission (CCC), Earlier Experiences and Lessons for Regional Competition Regimes in the Global South”, *AfronomicsLAW Analysis* (30 de agosto de 2021), disponible en <https://www.afronomicslaw.org/category/analysis/comesa-competition-commission-ccc-earlier-experiences-and-lessons-regional> [visitado el 13 de septiembre de 2021].

¹⁰² Véase la parte 2 del Reglamento del COMESA en materia de competencia.

¹⁰³ Véase el artículo 27 del Reglamento del COMESA en materia de competencia.

la “conducta inadmisibles” en operaciones comerciales y con los consumidores,¹⁰⁴ entre otras. El artículo 27 del Reglamento del COMESA en materia de competencia enumera 11 tipos de representaciones falsas y engañosas. Según una Nota explicativa emitida por la Comisión de Competencia del COMESA, “las disposiciones del Reglamento sobre conducta inadmisibles van dirigidas a prohibir la conducta gravemente desleal, ya sea en el suministro o en la adquisición de productos y servicios. El Reglamento contiene directrices sobre lo que se ha de considerar inadmisibles, para que puedan tenerse en cuenta las circunstancias de la conducta.”¹⁰⁵

En la Comunidad de África Meridional para el Desarrollo (SADC),¹⁰⁶ el artículo 25 (“Política de competencia”) del Protocolo de 1996 sobre el comercio en la región de la Comunidad de África Meridional para el Desarrollo (SADC) dispone, en amplios términos, que “los Estados miembros adoptarán medidas dentro de la Comunidad para prohibir las prácticas comerciales desleales y promover la competencia”. En respuesta al artículo 25 del Protocolo de la SADC, esta adoptó la Declaración no vinculante sobre política de competencia y protección de los consumidores de 2009.¹⁰⁷ En lugar de establecer un Derecho regional de la competencia, la Declaración proporciona un marco de cooperación dirigido a la futura armonización regional del Derecho y las políticas en este ámbito. Entre otras cosas, la Declaración insta a los Estados miembros a establecer “un marco transparente con garantías adecuadas para proteger la información confidencial de las partes y asegurar un control judicial nacional adecuado”.¹⁰⁸

En 2006, la Comunidad de África Oriental (CAO)¹⁰⁹ adoptó la Ley de competencia de la CAO para promover y proteger la competencia leal en dicha Comunidad y para fomentar el bienestar de los consumidores, y en 2010 se adoptó el Reglamento de la CAO en materia de competencia.¹¹⁰ Casi idéntica a los artículos 27 y 28 del Reglamento del COMESA en materia de competencia, antes citado, la parte VIII (“Bienestar de los consumidores”) de la Ley de competencia de la CAO prohíbe las “representaciones falsas”¹¹¹ y la “conducta inadmisibles en las operaciones con consumidores”.¹¹² La Ley de competencia de la CAO entró en vigor el 1 de diciembre de 2014, a raíz de lo cual en la región existen ahora al menos dos regímenes jurídicos paralelos sobre competencia: la legislación regional de la CAO para situaciones transfronterizas y las legislaciones nacionales en materia de competencia¹¹³ para los asuntos que surjan en el ámbito nacional.

Otras legislaciones subregionales resultan de menor importancia a los efectos de este estudio. Aunque la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO)¹¹⁴

¹⁰⁴ Véanse los artículos 28 y 29 del Reglamento del COMESA en materia de competencia.

¹⁰⁵ Comisión de Competencia del COMESA, *Protección de los consumidores - Nota Explicativa*, disponible en https://www.comesacompetition.org/?page_id=294 [visitado el 13 de septiembre de 2021].

¹⁰⁶ Pertenecen al SADC los siguientes países analizados: Botswana, Eswatini, Lesotho, Malawi, Mauricio, Mozambique, Namibia, República Unida de Tanzania, Sudáfrica, Zambia y Zimbabwe.

¹⁰⁷ Disponible en

https://www.sadc.int/files/4813/5292/8377/SADC_Declaration_on_Competition_and_Consumer_Policies.pdf [visitado el 13 de septiembre de 2021].

¹⁰⁸ Véase el artículo 1.e) de la Declaración.

¹⁰⁹ Pertenecen a la CAO los siguientes países analizados: Kenya, República Unida de Tanzania, Rwanda y Uganda.

¹¹⁰ Por otro lado, el Protocolo de 2004 sobre el establecimiento de la Unión Aduanera de la CAO, en su artículo 21, dispone que “los Estados miembros prohibirán toda práctica que afecte negativamente al libre comercio, en particular todo acuerdo, empresa o práctica concertada que tenga por objeto o efecto impedir, restringir o falsear la competencia dentro de la Comunidad. [...] Este artículo se aplicará de conformidad con el Derecho y la política de competencia de la Comunidad de África Oriental”.

¹¹¹ Artículo 28 de la Ley de competencia de la CAO.

¹¹² Artículo 29 de la Ley de competencia de la CAO.

¹¹³ En la medida en que existan.

¹¹⁴ Pertenecen al ECOWAS los siguientes países analizados: Ghana, Gambia, Liberia y Sierra Leona.

ha introducido también una Normativa sobre Política de Competencia¹¹⁵ para la región, estos instrumentos no parecen extenderse a cuestiones de competencia desleal en el sentido del artículo 10*bis* del Convenio de París. La parte 8 del Tratado de la Unión Aduanera de África Meridional (SACU)¹¹⁶ de 2002 requiere a los Estados miembros que adopten políticas internas de competencia y colaboren en la aplicación de la ley en este ámbito.¹¹⁷ Asimismo, el artículo 41 obliga a los Estados miembros a desarrollar y adoptar políticas e instrumentos para impedir las prácticas comerciales desleales entre ellos. La Comunidad Económica de los Estados de África Central (CEEAC)¹¹⁸ no establece ningún régimen operativo regional sobre competencia que comprenda la conducta desleal en el sentido del artículo 10*bis* del Convenio de París.

A escala continental, los países africanos comenzaron a comerciar bajo los auspicios de la Zona de Libre Comercio Continental Africana a comienzos de 2021. El artículo 4.c) del Acuerdo de la Unión Africana de 2018 por el que se establece la Zona de Libre Comercio Continental Africana (Acuerdo AfCFTA) establece que los Estados Partes¹¹⁹ han de cooperar, entre otros ámbitos, en política de competencia. Las negociaciones del Acuerdo AfCFTA se llevan a cabo por fases. Con arreglo a su artículo 7, los aspectos de política de competencia (y de propiedad intelectual) corresponden a la Fase II de las negociaciones. De ahí surgirá un Protocolo al Acuerdo AfCFTA sobre política de competencia. Una vez concluido, el Protocolo pasará a formar parte del Acuerdo AfCFTA. Las negociaciones están sufriendo retrasos a causa de la pandemia de COVID-19. Sin embargo, aún se espera que las de la Fase II comiencen este año. No está claro en este momento si el Protocolo sobre política de competencia irá más allá de los aspectos esenciales del Derecho de la competencia, como los cárteles, las fusiones y los abusos de posición dominante, extendiéndose a áreas como los “acto[s] de competencia contrario[s] a los usos honestos en materia industrial o comercial”, en el sentido del artículo 10*bis* del Convenio de París. No obstante, es importante señalar que, según aclara el artículo 5 del Acuerdo AfCFTA, este generalmente parte de las buenas prácticas existentes en las comunidades económicas regionales, como ya se ha señalado. En caso de conflicto, en principio prevalecen las disposiciones del Acuerdo AfCFTA, a no ser que los Estados Partes ya hayan alcanzado un mayor grado de integración regional entre sí.¹²⁰

¹¹⁵ Disponible en el sitio web de la Autoridad de Competencia de la CEDEAO en <https://www.arcc-erca.org/> y en <https://www3.nd.edu/~ggoertz/rei/rei260/rei260.35tt1.pdf> [visitado el 13 de septiembre de 2021].

¹¹⁶ Pertenecen al SACU los siguientes países analizados: Botswana, Eswatini, Lesotho, Namibia y Sudáfrica.

¹¹⁷ Artículo 40.

¹¹⁸ Pertenecen al ECCAS los siguientes países analizados: Rwanda y Santo Tomé y Príncipe.

¹¹⁹ Son “Estados Partes” los Estados miembros de la UA que hayan ratificado el Acuerdo AfCFTA o se hayan adherido a él (véase el artículo 1.v) del Acuerdo AfCFTA). Los siguientes países analizados son Estados Partes: Eswatini, Gambia, Ghana, Kenya, Lesotho, Malawi, Mauricio, Namibia, Rwanda, Santo Tomé y Príncipe, Sierra Leona, Sudáfrica, Uganda, Zambia y Zimbabwe.

¹²⁰ Véase el artículo 19 del Acuerdo AfCFTA.

1.2 Marcos nacionales

En el ámbito nacional, cabe señalar que los países presentan una amplia variedad de sistemas jurídicos (Derecho codificado, *common law*, una combinación de ambos y/o Derecho religioso). Esto también influye en la forma en que tratan la competencia desleal, desde el punto de vista tanto técnico como sustantivo. En consecuencia, los países han respondido a sus obligaciones derivadas del artículo 10*bis*.1 del Convenio de París de diversas maneras, que se pueden resumir del siguiente modo:

En la mayoría de los países existen varias bases jurídicas para los distintos aspectos de la competencia desleal. Muchas veces abarcan desde leyes específicas (si bien no necesariamente exhaustivas) que protegen contra ciertos tipos de competencia desleal hasta leyes sobre competencia, protección de los consumidores o propiedad intelectual, leyes sectoriales y/o una combinación de todas ellas. Además, en algunos países sigue siendo pertinente el Derecho de responsabilidad civil, contractual y extracontractual, como se explica en la sección 6 de este informe. Por consiguiente, también difieren los fundamentos de tal protección, con especial incidencia en el caso de la protección de los consumidores.

En concreto, la mayor parte de los países no disponen aún de una legislación específica dedicada exclusivamente a la protección contra la competencia desleal. Solo cuatro de ellos (Eswatini, Ghana, Mauricio y Namibia) cuentan con tal legislación.¹²¹ Malawi dispone de una ley combinada de competencia y comercio leal.¹²² Algunos países, como Kenya, Liberia, Sudán y Zimbabwe, no mencionan la competencia/el comercio desleal o leal de forma similar en los títulos de sus leyes en materia de competencia; sin embargo, también abordan aspectos de competencia desleal en sus respectivas leyes sobre competencia.¹²³ Otros países (como Rwanda y Zambia) han adoptado leyes combinadas de competencia y protección de los consumidores y, por lo general, en ellas abordan aspectos de la competencia desleal dentro de la protección de los consumidores.¹²⁴ De igual manera, en varios países (p. ej., Botswana, Gambia, Kenya, Malawi, Mozambique y Sudáfrica¹²⁵) leyes específicas se ocupan de aspectos de la competencia desleal. Además, en las normativas de numerosos países en materia de propiedad intelectual se pueden encontrar elementos de protección contra la competencia desleal.¹²⁶

¹²¹ Eswatini: Ley de comercio leal de 2001; Ghana: Ley de protección contra la competencia desleal de 2000; Mauricio: Ley de protección contra las prácticas desleales (derechos de propiedad industrial) de 2002; Namibia: Ley de prácticas comerciales de 1976. Aparentemente, la Ley de competencia leal de la República Unida de Tanzania de 2003 también entraría en esta categoría; sin embargo, aunque la Ley efectivamente aborda aspectos de competencia desleal en sus partes III y V, trata de forma más amplia las cuestiones de la competencia, por lo que no puede considerarse una ley específica dedicada en exclusiva a la protección contra la competencia desleal. Por otro lado, Liberia parece haber redactado una legislación así en 2014; sin embargo, el proyecto de ley nunca llegó a prosperar.

¹²² Ley N.º 43 de 1998, sobre competencia y comercio leal, cuyo artículo 43 se ocupa del “comercio desleal”.

¹²³ La Ley de competencia de 2010 de Kenya, por ejemplo, aborda las representaciones falsas y engañosas en su artículo 55 y la “conducta inadmisibles” en sus artículos 56 y 57; véase también: artículo 7, “representaciones falsas” [parte III (“Prácticas comerciales desleales”)], de la Ley de competencia de 2016 de Liberia, así como el capítulo 3 (“Protección de los consumidores”) de la Ley sudanesa de competencia y antimonopolio de 2009 y el artículo 42 (“Prácticas comerciales desleales”) de la Ley de competencia de 1996 de Zimbabwe.

¹²⁴ Véase la Ley N.º 36/2021, de competencia y protección de los consumidores, de Rwanda (capítulo V: Protección de los consumidores, especialmente los artículos 37 y 39), así como la Ley de competencia y protección de los consumidores de 2010 de Zambia [parte VII (“Protección de los consumidores”), especialmente los artículos 45 a 47, relativos a las prácticas comerciales desleales y a las representaciones falsas/engañosas].

¹²⁵ Véanse, por ejemplo, el artículo 11 de la Ley de protección de los consumidores de 2014 de Gambia; los artículos 43 y 44 de la Ley de protección de los consumidores de 2003 de Malawi; el artículo 20 de la Ley de derechos de los consumidores de 2009 de Mozambique, y la parte F de la Ley de protección de los consumidores de 2008 de Sudáfrica.

¹²⁶ Véanse, por ejemplo, el artículo 114 de la Ley de propiedad industrial de 2010 de Botswana; el artículo 34 (parte VI) de la Orden de propiedad industrial de 1989 de Lesotho; el artículo 10.2 de la Ley de propiedad intelectual de 2016 de Liberia; los artículos 212 y 213 del Código de propiedad industrial de 2015 de Mozambique; el artículo 194 de la Ley de propiedad industrial de 2012 de Namibia; el título III (“Protección contra la competencia desleal”) de la Ley N.º 31/2009, de protección de la propiedad intelectual, de Rwanda; los artículos 277 y 278 del

Como ya se ha mencionado en este informe, Sudáfrica cuenta con un régimen de competencia desleal más desarrollado que el de muchos de los demás países.¹²⁷ Sin embargo, al igual que sucede en los demás países, el régimen de competencia desleal de Sudáfrica se basa principalmente en el *common law*.¹²⁸ Pero es preciso reconocer que, como otros países, Sudáfrica también regula diferentes elementos de la competencia desleal en diversos actos legislativos, como la Ley de marcas y la Ley de protección de los consumidores. Con arreglo al *common law* sudafricano, existe un acto ilícito general (*tort*) de competencia desleal,¹²⁹ basado en la *lex Acquilia*.¹³⁰ Un elemento esencial para apreciar el carácter desleal de la competencia son los *boni mores*,¹³¹ un criterio que considera, en particular, la equidad, la honestidad, la razonabilidad y la moral pública. Esto se explica con mayor detalle en la sección 3 del presente informe. El mencionado instrumento jurídico se centra en proteger el interés de los competidores, pues ante todo trata de abordar la violación del derecho a atraer clientes. Los órganos jurisdiccionales sudafricanos ya han reconocido varias formas de competencia desleal específicas del *common law*, como el fraude comercial, las presiones, ciertas representaciones falsas, la apropiación indebida de secretos comerciales y la divulgación de rumores falsos o maliciosos. Además, la infracción de cualquier disposición legal (por ejemplo, las de la Ley de protección de los consumidores de Sudáfrica) también puede fundamentar una responsabilidad con arreglo al concepto de *common law* de la competencia desleal,¹³² con frecuencia añadido a lo que la ley en cuestión disponga en cuanto a vías de recurso.¹³³

2. Buenas prácticas en el ámbito industrial o comercial

Varios países (entre ellos, Botswana, Gambia, Ghana, Lesotho, Mauricio, Mozambique, Namibia, Rwanda, Santo Tomé y Príncipe y Sierra Leona) hacen referencia en sus legislaciones a las “buenas prácticas” en el ámbito comercial.¹³⁴

Un país que trata de definir el concepto de “contrario a las buenas prácticas comerciales” es Mauricio. Con arreglo a su Ley de protección contra las prácticas desleales (derechos de propiedad industrial) de 2002, “el concepto [...] comprende toda práctica que pueda constituir un incumplimiento contractual, un abuso de la confianza, una inducción a infracción o la adquisición de información no divulgada por terceros que supieran, o no supieran por negligencia grave, que la adquisición estaba viciada por tal práctica”.¹³⁵

Sin embargo, en general el concepto de “buenas prácticas” no se define en ninguna otra legislación nacional. No obstante, con frecuencia se califican actividades concretas como actos de competencia desleal o ilícita y, por extensión, son contrarias a las buenas prácticas en el ámbito comercial.¹³⁶

Código de propiedad intelectual de 2016 de Santo Tomé y Príncipe, y la parte III de la Ley de marcas de 2014 de Sierra Leona.

¹²⁷ Véase un análisis detallado en Johann Neethling, *Unlawful Competition*, LexisNexis 2015.

¹²⁸ Algunos de los demás países analizados, como Lesotho, República Unida de Tanzania y Zimbabwe, también abordan aspectos de la competencia desleal por medio del *common law*, especialmente con respecto al fraude comercial. Esto se debe también a que, históricamente, los ordenamientos jurídicos de otros países analizados se basan en el *common law* anglosajón y/o en el Derecho sudafricano.

¹²⁹ Owen Dean & Alison Dyer, *Introduction to Intellectual Property Law*, Oxford University Press South Africa (2014) sección 3.1.

¹³⁰ Los requisitos de la responsabilidad con arreglo a la *lex Acquilia* son: una acción u omisión, la ilicitud de la acción u omisión, la causalidad, la culpabilidad y un perjuicio económico.

¹³¹ Véase el asunto *Phumelela Gaming and Leisure Ltd c. Gründlingh* y otros, 2007 (6) SA 350 (CC), apartados 361-362.

¹³² Dean & Dyer, *Introduction to Intellectual Property Law*, sección 3.5.2.

¹³³ Algo más compleja es la relación entre el Derecho de competencia desleal en el marco del *common law*, por un lado, y los derechos de propiedad intelectual, por otro; véase, por ejemplo, el asunto *Payen Components SA Ltd c. Bovic Gaskets CC* y otros, 1995 (4) SA 441 (A) 29.

¹³⁴ Algunos de ellos, si bien no todos, también hablan específicamente del ámbito “industrial”.

¹³⁵ Véase el artículo 4.4 de la Ley de protección contra las prácticas desleales (derechos de propiedad industrial) de 2002.

¹³⁶ Es el caso, por ejemplo, de Botswana, Gambia y Lesotho.

El artículo 114.2 de la Ley de propiedad industrial de Botswana, por ejemplo, dispone que “cualquier acto de competencia que sea contrario a las buenas prácticas en el ámbito industrial o comercial constituirá un acto de competencia desleal”. El artículo 114.3 de la misma Ley continúa enumerando conductas específicas que se consideran expresamente conductas de competencia desleal, en correspondencia con el artículo 10*bis*.3 del Convenio de París. De igual manera, la Ley de protección contra la competencia desleal de Ghana establece en su artículo 7 que, “además de los actos mencionados en los artículos 1 a 6, todo acto o práctica realizado en el curso de actividades industriales o comerciales y que sea contrario a las buenas prácticas constituirá un acto de competencia desleal”. Los artículos 1 a 6 se refieren a los siguientes actos:

- generar confusión respecto a otra empresa o sus actividades;
- perjudicar el buen nombre o reputación de terceros;
- confundir al público;
- desacreditar a la empresa de un tercero o sus actividades;
- competencia desleal respecto a información confidencial, y
- competencia desleal respecto a obligaciones nacionales e internacionales.

Otros países analizados utilizan en sus legislaciones las expresiones “práctica desleal”, “práctica comercial desleal”, “práctica competitiva desleal” o simplemente “competencia desleal”, en lugar de referirse a “buenas prácticas en el ámbito industrial o comercial”. De nuevo, por lo general no se definen estos conceptos, si bien las leyes a menudo incluyen una enumeración de conductas que se consideran como tales. Por ejemplo, la Ley de comercio leal de 2001 de Eswatini, aunque no menciona las “buenas prácticas”, se refiere a las prácticas desleales. La parte II de dicha Ley proscribe ciertas formas de conducta comercial, en particular las conductas confusas, engañosas o falsas. De igual manera, la legislación de Malawi habla de buenas prácticas competitivas, en lugar de buenas prácticas comerciales, y el artículo 43 de su Ley de competencia y comercio leal enumera los supuestos en los que cabe considerar que se ha incurrido en prácticas competitivas desleales, como la presentación engañosa de los hechos y las conductas que pueden inducir a error al público.

En Sudáfrica, los tribunales han considerado durante algún tiempo que los criterios de lealtad y honestidad en el comercio y la competencia, pese a ser vagos y flexibles, son clave para determinar si una conducta determinada constituye o no competencia ilícita. Sin embargo, recientemente se ha desarrollado el más matizado concepto de *boni mores*, que pone el énfasis en la moral y la ética y en consideraciones de orden público. Según expuso el juez Van Dijkhorst en el asunto *Atlas Organic Fertilizers (Pty) Ltd c. Pikkewyn Ghwano (Pty) Ltd y otros*,¹³⁷ “se han de ponderar los intereses de los competidores, teniendo en cuenta también el interés general y el bienestar social. Dado que esta norma no puede carecer de efecto útil, en su determinación es esencial la moral del mercado, la ética comercial del sector de la comunidad en el que se ha de aplicar la norma”.

3. Concreción de los actos expresamente prohibidos

Varios países han tratado de trasponer en sus legislaciones el artículo 10*bis*.3 del Convenio de París adoptando en sus leyes internas el mismo lenguaje o muy similar, especialmente cuando la cuestión de la competencia desleal se ha abordado dentro de la legislación sobre propiedad intelectual o de una normativa específica de protección contra la competencia desleal.¹³⁸ Sin embargo, como ya se ha mencionado en la sección 2.b del presente informe, con frecuencia también se hallan aspectos de competencia desleal en otros tipos de legislación, como las leyes de protección de los consumidores y las leyes de competencia. Esto dificulta la identificación de los supuestos de conducta desleal enumerados en el

¹³⁷ 1981 (2) SA 173 (T). El criterio de *boni mores* fue confirmado posteriormente por el Tribunal Constitucional en el asunto Phumelela Gaming and Leisure Ltd c. Gründlingh y otros [2007 (6) SA 350 (CC)].

¹³⁸ Son ejemplos de países analizados cuyas legislaciones contienen disposiciones muy similares al artículo 10*bis*.3 del Convenio de París: Botswana, Gambia, Lesotho, Mozambique, Santo Tomé y Príncipe y Sierra Leona.

artículo 10bis.3 del Convenio de París en los imbricados y, en ocasiones, solapados marcos jurídicos nacionales. La tarea se complica aún más por el hecho de que en la mayoría de los países la jurisprudencia pertinente sigue siendo demasiado escasa, a) para poder determinar en qué medida la protección interna es conforme con el artículo 10bis.3 del Convenio de París (en especial, cuando el lenguaje utilizado en los instrumentos nacionales difiere de esta disposición), y b) para poder precisar el alcance de la protección en el ámbito local.

4. Actos adicionales de competencia desleal

Los miembros de la Unión de París tienen libertad para ir más allá de la protección mínima establecida en el artículo 10bis del Convenio de París. Son muchos los que han hecho uso de esta facultad, y existe un amplio abanico de actos adicionales de competencia desleal que se han definido en esos países.

Algunos de ellos han ampliado las categorías de declaraciones e indicaciones falsas y engañosas. Por ejemplo, la Ley de comercio leal de Eswatini describe otras declaraciones que se consideran falsas¹³⁹ y engañosas y, por tanto, constituyen competencia desleal. Si bien muchas de estas conductas están comprendidas por el artículo 10bis.3 del Convenio de París, algunas van más allá, por ejemplo:

- representaciones falsas relativas al lugar de origen (artículo 8);
- representaciones falsas o confusas respecto al ofrecimiento de regalos y premios (artículo 11);
- la entrega o recepción de cupones o vales (artículo 12);
- la publicidad engañosa (artículo 13), y
- sistemas piramidales prohibidos (artículo 18).

Otro ejemplo es la Ley de protección contra la competencia desleal de Ghana, que enumera una serie de conductas que van más allá del ámbito del artículo 10bis.3 del Convenio de París, como, por ejemplo:

- perjudicar el buen nombre de una persona o establecimiento, con independencia de si esta práctica causa o no confusión (artículo 2);
- actos contrarios a obligaciones nacionales e internacionales o incumplimientos de obligaciones de tratados regionales e internacionales (artículo 6).

Dicho esto, cabe señalar que en varios países se reconocen como actos de competencia desleal concretamente los siguientes actos:

- ciertos usos de indicaciones geográficas¹⁴⁰ y
- el uso o revelación de información confidencial.¹⁴¹

El papel del Derecho de responsabilidad civil

Antes de abordar directamente las cuestiones de competencia desleal en sus legislaciones, muchos países ya han adaptado sus conceptos jurídicos anteriores para tratar los actos de competencia desleal. Aunque la mayoría de los países actualmente cuentan con leyes específicas que regulan ciertos tipos de competencia desleal, el Derecho de responsabilidad civil sigue siendo relevante, y así sucede también con los países objeto del estudio. En

¹³⁹ De forma análoga, el artículo 41.3 ("Representaciones falsas, confusas o engañosas") de la Ley de protección de los consumidores de Sudáfrica también contiene una extensa lista de representaciones falsas, confusas o engañosas.

¹⁴⁰ Por ejemplo, en Botswana, Liberia y Santo Tomé y Príncipe.

¹⁴¹ Por ejemplo, en Botswana, Mauricio, Ghana, Liberia y Namibia.

particular, ninguno de ellos ha derogado ni reformado su anterior Derecho de responsabilidad civil en materia de competencia desleal tras haber introducido otras leyes más especializadas.

En algunos países, el Derecho de responsabilidad civil que regula los actos de competencia desleal se utiliza para interpretar las disposiciones legales analizadas en este informe, por ejemplo, Ghana y República Unida de Tanzania. En concreto, en Ghana un tribunal declaró que la conducta de un demandado¹⁴² era contraria a las buenas prácticas industriales o comerciales, por lo que constituían un acto de competencia desleal. El tribunal llegó a esta conclusión basándose en gran medida en las normas sobre fraude comercial.¹⁴³ En el asunto *Tanzania Cigarette Company Ltd c. Mastermind Tobacco*,¹⁴⁴ el tribunal resolvió sobre una demanda presentada con arreglo a la Ley de competencia leal, aplicando el concepto de fraude comercial, y concluyó que no se había cometido ningún acto desleal.

En otros países, leyes más recientes coexisten con el Derecho de responsabilidad civil; por ejemplo, en Mauricio y Namibia. Como ya se ha expuesto en este informe, las normas sobre competencia desleal de Mauricio se recogen en la Ley de protección contra las prácticas desleales (derechos de propiedad industrial) de 2002. En el asunto *The Polo/Lauren Company c. Regent Ltd y otros*,¹⁴⁵ por ejemplo, un tribunal de Mauricio reconoció que, aparte del concepto de fraude comercial del *common law*, existe una categoría legal de fraude comercial establecida en la Ley de prácticas desleales.¹⁴⁶ El Tribunal Superior de Namibia, en el asunto *Southern Sun Africa c. Sun Square Hotel*,¹⁴⁷ conoció de una demanda presentada por el propietario de un hotel que consideraba que su competidor estaba aprovechándose de su renombre en un acto de fraude comercial. El tribunal resolvió a favor del demandante basándose en los principios del fraude comercial, sin mencionar ni la Ley de prácticas comerciales de 1976 ni la Ley de propiedad industrial de 2012. Al no hacer referencia alguna a la legislación, parece que el ilícito civil de fraude comercial sigue prevaleciendo en la legislación namibia, no como complemento de la ley, sino en paralelo a esta.

B. ORGANIZACIÓN AFRICANA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (OAPI)*

1. Marco legislativo

En los países de la OAPI existen diversas leyes recientes en materia de competencia, lo que parece responder a una tendencia general.¹⁴⁸ En concreto, las características de la región

¹⁴² El demandado importaba y distribuía un licor de hierbas para el cual el demandante disponía de una licencia de distribución exclusiva.

¹⁴³ Véase la sentencia *Georgina Achiaa c. Don Emilio Company Limited*, asunto N.º IPR / 16/ 2010.

¹⁴⁴ Asunto n.º 11 de 2005 ante el Tribunal Superior de la República Unida de Tanzania.

¹⁴⁵ 2004 SCJ 24.

¹⁴⁶ Además, en el asunto *Emtel Ltd (Emtel) c. The Information and Communication Technologies Authority (ICTA) y otros* (2017 SCJ 294), el Tribunal Supremo de Mauricio examinó el carácter exclusivo de un servicio de telefonía móvil por radio y estudió la competencia desleal y la aplicación del Derecho de responsabilidad civil en el país. Partiendo del artículo 1382 del Código Civil de Mauricio, resolvió que recaía sobre el demandado la responsabilidad civil por competencia desleal. Declaró que no se podía exigir al demandante que redujera sus precios para igualar los del demandado.

¹⁴⁷ [2018] NAHCMD 105.

* *Sr. Patrick Juvet Lowé Gnintedem, Profesor Asociado de la Universidad de Dschang, Camerún.*

¹⁴⁸ T. Büthe y V. K. Kigwiru, "The Spread of Competition Law and Policy in Africa: A Research Agenda", *African Journal of International Economic Law*, volumen 1 (otoño de 2020), 41-83. Véase también Baker McKenzie, *Overview of Competition and Antitrust Regulations in Africa*, 2019, Johannesburg, Baker McKenzie, 156, disponible en <https://www.bakermckenzie.com/-/media/files/insight/guides/2019/overview-of-competition-and-antitrust-regulations-in-africa.pdf>, consultado en agosto de 2021.

pueden ayudar a comprender esta situación. La OAPI cuenta con 17 Estados miembros.¹⁴⁹ Estos Estados son al mismo tiempo miembros de otras organizaciones regionales con sus propias normativas y políticas de competencia; dos organizaciones regionales han adoptado disposiciones generales sobre Derecho de la competencia.

Una de estas organizaciones regionales es la Comunidad Económica y Monetaria de África Central (CEMAC),¹⁵⁰ al amparo de la cual se ha adoptado recientemente una nueva normativa recogida en el Reglamento N.º 06/19-UEAC-639-CM-33, de 7 de abril de 2019, relativo a la competencia.¹⁵¹ El objetivo del Reglamento¹⁵² es establecer unas normas comunes de competencia para favorecer la libre competencia y controlar o eliminar las prácticas contrarias a la competencia que tengan por efecto perjudicar al comercio entre los Estados miembros, a su desarrollo o al bienestar de los consumidores.¹⁵³ Unifica en un Reglamento disposiciones sobre acuerdos contrarios a la competencia, abusos de posición dominante, fusiones¹⁵⁴ y ayuda estatal. El nuevo Reglamento dispone la creación de la Comisión de Competencia de la Comunidad (CCC) dentro de la Comisión de la CEMAC, como organismo técnico que formula recomendaciones a esta última.¹⁵⁵ El Reglamento viene complementado por la Directiva N.º 01-19-UEAC-639-CM-33, de 8 de abril de 2019, sobre el marco institucional de los Estados miembros de la CEMAC para la aplicación de las normas regionales sobre competencia.

La otra organización regional es la Unión Económica y Monetaria de África Occidental (UEMAO).¹⁵⁶ En su seno, diversas leyes establecen el régimen de competencia. En primer lugar, y por encima de todo, está el Tratado de Dakar de 1994, por el que se constituye la UEMAO (Tratado de la UEMAO). El Tratado de Dakar contiene disposiciones en materia de competencia. En esencia, estas comprenden las principales prohibiciones de acuerdos contrarios a la competencia y de abuso de posición dominante,¹⁵⁷ y facultan a la Comisión a hacer cumplir el Derecho comunitario.¹⁵⁸ En otros reglamentos y directivas se concreta la legislación primaria sobre competencia.¹⁵⁹ Los reglamentos son: el Reglamento N.º 02/2002/CM/UEMOA, de 23 de mayo de 2002, sobre prácticas contrarias a la competencia en la UEMAO; el Reglamento N.º 03/2002/CM/UEMOA, de 23 de mayo de 2002, sobre los procedimientos relativos a cárteles y al abuso de posición dominante en la UEMAO, y el Reglamento N.º 04/2002/CM/UEMOA, de 23 de mayo de 2002, relativo a la ayuda estatal

¹⁴⁹ Se trata de: Benin, Burkina Faso, Camerún, Chad, Comoras, Congo, Côte d'Ivoire, Gabón, Guinea, Guinea Bissau, Guinea Ecuatorial, Malí, Mauritania, Níger, República Centroafricana, Senegal y Togo.

¹⁵⁰ La CEMAC cuenta con seis Estados miembros: Camerún, Chad, Congo, Gabón, Guinea Ecuatorial y República Centroafricana.

¹⁵¹ Antes de este Reglamento único, se ocupaban del Derecho de la competencia dos leyes principales: el Reglamento N.º 1/99/UEAC-CM-639 de la CEMAC, de 25 de junio de 1999, en su versión modificada por el Reglamento N.º 12-05-UEAC-639, de 27 de junio de 2005, y el Reglamento N.º 4/99-UEAC-639, de 18 de agosto de 1999.

¹⁵² Artículo 2 del Reglamento de la CEMAC de 7 de abril de 2019.

¹⁵³ El marco normativo para la protección de los consumidores lo constituye la Directiva N.º 02/19-UEAC-639-CM-18, de 22 de marzo de 2019, que armoniza la protección de los consumidores en el ámbito de la CEMAC.

¹⁵⁴ Tamara Dini, "Merger Notification Under the CEMAC Competition Law Regime", 18 de enero de 2021, https://www.bowmanslaw.com/insights/competition/merger-notification-under-the-cemac-competition-law-regime/#_ftnref4, consultado en agosto de 2021.

¹⁵⁵ BOWMANS, *Africa Guide – Competition*, Bowmans Law Firm, 2021, 4. https://www.bowmanslaw.com/wp-content/uploads/2021/07/Competition_Digital.pdf

¹⁵⁶ La UEMAO consta de ocho Estados miembros: Benin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Guinea-Bissau, Malí, Níger, Senegal y Togo.

¹⁵⁷ Artículos 88 y 89 del Tratado de la UEMAO.

¹⁵⁸ Artículo 90 del Tratado de la UEMAO. Cabe señalar que el Tribunal de Justicia ha resuelto que los artículos 88 a 90 del Tratado de la UEMAO corresponden a la competencia exclusiva de la Unión, y que los Estados miembros no pueden ejercer competencias compartidas ni concurrentes en materia de competencia. Resolución N.º 003/2000, de 27 de junio de 2000, sobre la interpretación de los artículos 88, 89 y 90 del Tratado de la UEMAO: normas de Competencia, en el Tribunal de Justicia de la UEMAO, *Recueil de la jurisprudence de la Cour*, 119-132.

¹⁵⁹ M. Bakhom y J. Molestina, "Institutional Coherence and Effectivity of a Regional Competition Policy: The Case of the West African Economic and Monetary Union (WAEMU)", *Max Planck Institute for Intellectual Property & Competition Law Research Paper No. 11-17*, 2011, 3.

en la UEMAO y a los procedimientos de aplicación del artículo 88.c) del Tratado. Las directivas son: la Directiva N.º 01/2002/CM/UEMOA, de 23 de mayo de 2002, de transparencia en las relaciones financieras entre Estados miembros y empresas públicas y entre Estados miembros y organizaciones internacionales y extranjeras, y la Directiva N.º 01/2002/CM/UEMOA, de 23 de mayo de 2002, de cooperación entre la Comisión y las autoridades de competencia de los Estados miembros en la aplicación de los artículos 88, 89 y 90 del Tratado constitutivo de la UEMAO.

Es interesante observar que todos los Estados miembros de la UEMAO son también miembros de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO).¹⁶⁰ La CEDEAO ha adoptado legislación sobre competencia mediante la Ley Complementaria A/SA.1/06/08, de 19 de diciembre de 2008, de la CEDEAO, sobre la adopción de normas comunitarias de competencia y las modalidades de su aplicación en la CEDEAO.¹⁶¹ Entre los objetivos de la Ley Complementaria figuran la prohibición de toda conducta comercial contraria a la competencia que impida, restrinja o falsee la competencia en el ámbito regional, y asegurar el bienestar de los consumidores. Asimismo, dispone la creación de la Autoridad de Competencia de la CEDEAO, encargada de aplicar las normas y los reglamentos de competencia en los Estados miembros de la CEDEAO. No cabe duda de que uno de los mayores retos del proceso de integración regional en África Occidental es efectuar los cambios institucionales necesarios para facilitar la labor conjunta de los órganos de la UEMAO y de la CEDEAO.¹⁶²

Aparte de las normas de competencia generadas por las uniones regionales, la OAPI dispone de sus propias¹⁶³ normas específicas en materia de competencia. En efecto, el legislador de la OAPI considera conveniente establecer “un sistema común de protección contra la competencia desleal”.¹⁶⁴ Por este motivo, el Acuerdo de Bangui relativo a la creación de una Organización Africana de Propiedad Intelectual (OAPI¹⁶⁵) incluyó un anexo VIII referente a la “protección contra la competencia desleal”.¹⁶⁶

Respecto a las legislaciones nacionales de los países de la OAPI,¹⁶⁷ el Derecho de la competencia y su aplicación varían de unos países a otros. Algunos disponen de una legislación sobre competencia en vigor y de una autoridad de competencia operativa, otros han adoptado una ley sobre competencia, pero aún no han creado una autoridad, y otros todavía no disponen de esta legislación o se hallan en las fases iniciales de su elaboración.¹⁶⁸ Al mismo tiempo, allí donde coexisten leyes nacionales con normativas regionales, se aprecia claramente la necesidad de definir el ámbito de actuación de cada institución.¹⁶⁹

¹⁶⁰ Los 15 Estados miembros de la CEDEAO son: Benin, Burkina Faso, Cabo Verde, Côte d'Ivoire, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Liberia, Malí, Níger, Nigeria, Senegal, Sierra Leona y Togo.

¹⁶¹ Existe también una Ley Complementaria N.º A/SA.2/06/08, de creación y funcionamiento de la Autoridad Regional de Competencia de la CEDEAO.

¹⁶² UNCTAD, *Preparatory Report for the Ex Post Review of the Competition Policy of the West African Economic and Monetary Union*, Catálogo de Publicaciones de las Naciones Unidas, 2020, 56.

¹⁶³ La UEMAO, respecto a la CEMAC, realmente no diferencia entre prácticas contrarias a la competencia y actos de competencia desleal. Por lo tanto, se admite cualquier normativa que no contradiga las disposiciones de esta entidad regional. Atchimán Joséphine Naara Koutouan, *Contribution à l'étude des droits régionaux de la concurrence en Afrique de l'Ouest : cas de l'union économique et monétaire Ouest-Africaine et de la communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest*, tesis doctoral en Derecho, Université de Bordeaux, 2018, 223.

¹⁶⁴ Preámbulo del Acuerdo de Bangui.

¹⁶⁵ Acrónimo del nombre en francés: Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle. El Acuerdo de Bangui se modificó por última vez en Bamako el 14 de diciembre de 2015.

¹⁶⁶ El anexo VIII es uno de los cuatro anexos que están en vigor desde el 14 de noviembre de 2020, de conformidad con la *Decisión N.º 003/OAPI/PCA, de 27 de octubre de 2020, relativa a la entrada en vigor de algunos anexos del Acuerdo de Bangui, Ley de 14 de diciembre de 2015*.

¹⁶⁷ Respecto a algunos de estos países, véase UNCTAD, *Voluntary Peer Review of Competition Policy: West African Economic and Monetary Union, Benin and Senegal*, Naciones Unidas, Nueva York y Ginebra, 2007.

¹⁶⁸ Véase K. Dawar y G. Lipimile, “Africa: harmonising competition policy under the AfCFTA”, *Concurrences/Competition Law Review*, 2-2020, 244-245.

¹⁶⁹ M. Bakhom y J. Molestina, “Institutional Coherence and Effectivity of a Regional Competition Policy: The Case of the West African Economic and Monetary Union (WAEMU)”, *Max Planck Institute for Intellectual Property &*

2. Buenas prácticas en el ámbito industrial o comercial

El primer Acuerdo de Bangui relativo a la creación de la OAPI, de 2 de marzo de 1977, ya incluía disposiciones sobre competencia desleal. Todas ellas se recogían en el artículo 17 del segundo título del anexo V, relativo a los “nombres comerciales y la protección contra la competencia desleal”. Este artículo considera desleal todo acto de competencia que sea contrario a las buenas prácticas en el ámbito industrial, comercial, artesanal o agrícola. El apartado 2 del mismo artículo enumeraba algunos actos de competencia que se consideraban contrarios a las buenas prácticas.

Solo a partir de la modificación del Acuerdo de Bangui de 24 de febrero de 1999 se dedicó íntegramente un anexo, el anexo VIII, a la protección contra la competencia desleal.¹⁷⁰ El Acuerdo de Bangui revisado el 14 de diciembre de 2015 no alteró sustancialmente esta situación normativa.¹⁷¹

Lo que se puede apreciar es que el concepto de “buenas prácticas” se asocia a la competencia desleal en todos los Acuerdos de Bangui, según se define en el artículo 10*bis*.2 del Convenio de París. Siempre se considera que “constituirá competencia desleal todo acto o práctica que, en el curso de una actividad industrial o comercial, sea contrario a las buenas prácticas”.¹⁷² Por “actividad industrial o comercial” también se entiende la actividad de las profesiones liberales.¹⁷³ El concepto de “práctica” no se refiere solo a los actos en sentido estricto, sino también a la omisión de un acto.¹⁷⁴

El Acuerdo de Bangui de 2015 (al igual que el de 1999) difiere del primer Acuerdo de Bangui de 1977 en que aclara la relación existente entre la protección general contra la competencia desleal y la violación de derechos de propiedad intelectual. Aunque el anexo VIII contiene una enumeración de actos que se consideran de competencia desleal,¹⁷⁵ como principio general se dispone que los artículos donde se enumeran dichos actos “se aplican con independencia y adicionalmente a cualquier disposición legal dirigida a proteger invenciones, diseños industriales, marcas, obras literarias y artísticas y otros bienes que sean objeto de propiedad intelectual”.¹⁷⁶ ¿Significa esto que una acción basada en la competencia desleal puede ser similar a una acción basada en la violación de un derecho de propiedad intelectual?

Habitualmente, la violación de un derecho de propiedad intelectual puede motivar el ejercicio de una demanda por infracción. No existen diferencias evidentes y diáfanas entre una demanda por infracción basada en derechos de propiedad intelectual y la prohibición de

Competition Law Research Paper No. 11-17, 2011, 3-4; M. S. Gal e I. Faibish Wassmer, “Regional Agreements of Developing Jurisdictions: Unleashing the Potential”, en J. Drexler, M. Bakhoum, E. Fox, M. Gal y D. Gerber, (eds.), *Competition Policy and Regional Integration in Developing Countries*, Edward Elgar, 2012, 311-313.

¹⁷⁰ Frente al único artículo dedicado a la protección contra la competencia desleal en 1977, la versión actual del Acuerdo le dedica ocho.

¹⁷¹ Conviene señalar que se introdujeron precisiones sobre los daños y perjuicios, con un artículo 9, complementario, donde se dispone claramente que queda derogado el anexo VIII del Acuerdo de Bangui de 24 de febrero de 1999.

¹⁷² Artículo 17.1 del Acuerdo de Bangui de 1977; artículo 1.1.a) del Acuerdo de Bangui de 1999; artículo 1.2.a) del Acuerdo de Bangui de 2015.

¹⁷³ Artículo 1.1.b) del anexo VIII del Acuerdo de Bangui de 2015. Las profesiones liberales son aquellas que, sin estar sujetas al Derecho mercantil, constituyen un sector competitivo, debido a la existencia de clientes y a causa de los medios técnicos, la forma jurídica adoptada y la naturaleza de sus actividades. Puede ser el caso de una organización de asesoría jurídica. Los servicios y organizaciones benéficos se excluyen del concepto de profesiones liberales a efectos de este artículo.

¹⁷⁴ Artículo 1.1.e) del anexo VIII del Acuerdo de Bangui de 2015.

¹⁷⁵ Artículos 2 a 6 del anexo VIII del Acuerdo de Bangui de 2015.

¹⁷⁶ Artículo 1.3 del anexo VIII.

conductas desleales basada en una acción general por competencia desleal.¹⁷⁷ Los tribunales de los Estados miembros de la OAPI han adoptado distintas posturas al respecto. Por un lado, es evidente que ambas acciones no son acumulativas: una resolución judicial relativa a la competencia desleal no puede basarse en los mismos actos o hechos que fundamenten una demanda por la violación de un derecho de propiedad intelectual. Esta es la postura del Tribunal Superior de Duala cuando, en cierto asunto,¹⁷⁸ resolvió que la violación de la marca Lancôme por Soparca no constituía un acto de competencia desleal, ya que competencia desleal significa recurrir a actos deshonestos y contrarios a las prácticas comerciales para confundir a los clientes. En consecuencia, se condenó al demandado por falsificación con arreglo a la legislación vigente sobre marcas. Por otro lado, y en contra de esta postura, se considera que cabe presentar una demanda por competencia desleal de forma paralela, basada en la violación de los derechos de propiedad intelectual o en actos de falsificación. A este respecto, el Tribunal Superior de Uagadugú¹⁷⁹ resolvió que, habida cuenta de que una marca estaba legalmente registrada y protegida y la otra no lo estaba, esta última, más reciente, falsificaba la registrada, más antigua, al imitar sus características distintivas. Al mismo tiempo, el tribunal consideró que este acto de falsificación constituía competencia desleal, pues generaba confusión y podía inducir al público a error.¹⁸⁰ La segunda postura parece ser compartida por la mayoría de los tribunales de los Estados miembros de la OAPI.¹⁸¹

La formulación elegida por el legislador de la OAPI en el artículo 1.3 del anexo VIII, tal como la interpretan la mayor parte de los tribunales, ofrece una opción adicional a la persona perjudicada por una violación de la propiedad intelectual. Este puede, bien presentar una demanda acumulativa por infracción en materia de competencia desleal y de propiedad intelectual, o bien elegir solo una de estas vías. Sin embargo, es evidente que la demanda por competencia desleal solo se puede basar en un acto de infracción. Obviamente, no habrá una doble condena ni una doble indemnización. En cualquier caso, la demanda por competencia desleal parece tener un mayor abanico de posibilidades (se puede presentar tanto en un caso de violación de propiedad intelectual como en un caso distinto) que una demanda basada en una violación de derechos de propiedad intelectual.

¹⁷⁷ J. Schmidt-Szalewski, "La distinction entre l'action en contrefaçon et l'action en concurrence déloyale dans la jurisprudence", *RTD com*, 1994, 455 y siguientes.

¹⁷⁸ T. G. I. DOUALA, jugement civil n° 013 du 6 oct. 1986, *Aff. Lancôme Parfums et Beauté Cie c/ Société Soparca*. Inédito.

¹⁷⁹ TGI Ouagadougou, jugement n° 139/2005 du 23 mars 2005, *Revue Africaine de Propriété Intellectuelle*, n° 4, décembre 2013, 39 y siguientes, observaciones de Kouliga Nikiéma.

¹⁸⁰ Exactamente, el tribunal declaró lo siguiente: "Attendu en l'espèce que des pièces versées au dossier, les produits de la marque MIMO présentent des similitudes autant sur les inscriptions que sur les couleurs des emballages avec ceux de la marque OMO ; que la marque OMO étant une marque légalement enregistrée et protégée, alors que la marque MIMO ne l'est pas, ces actes d'imitation constituent une contrefaçon, et par la confusion et la tromperie que les produits de la marque MIMO pouvait occasionner au sein du public, ces actes constituent même des actes de concurrence déloyale."

¹⁸¹ Véase también T.G.I. du Wouri, jugement civil n° 192 du 15 décembre 2000, *Affaire Moulinex S.A. c/ Vapsan Trading Cie, Ets Monique, Sté ONASHI SARL, SOCOPRAMAC*, observaciones de Ndema Elongué Max-Lambert, en *La Gazette, Revue Scientifique de la Propriété Industrielle en Afrique*, n° 001, noviembre de 2007, 57 y siguientes.

3. Concreción de los actos expresamente prohibidos

El artículo 10bis.3 del Convenio de París enumera tres actos específicos de competencia desleal. La protección contra estos actos desleales la ofrece principalmente el Acuerdo de Bangui en los países de la OAPI.¹⁸² Se trata de la protección contra la confusión (3.1), las declaraciones difamatorias y denigratorias (3.2) y las prácticas engañosas (3.3).

3.1 Confusión

El Acuerdo de Bangui califica como acto de competencia desleal todo acto o práctica que, en el curso de la actividad industrial o comercial, genere o pueda generar confusión con la empresa o las actividades de otra persona, en particular con los productos y servicios ofrecidos por dicha empresa.¹⁸³ Esta disposición lleva por epígrafe “Confusión con la empresa de un tercero o sus actividades”. Propone ejemplos de elementos que pueden dar lugar a confusión si se imitan de forma desleal. Se trata de:¹⁸⁴

- una marca, registrada o no;
- un nombre comercial;
- un signo distintivo de una empresa, que no sea una marca o un nombre comercial;
- el aspecto exterior del producto;
- la presentación de los productos o de los servicios;
- una persona célebre o un personaje de ficción conocido.

Es importante señalar que, según el anexo VIII, la marca no tiene que estar necesariamente registrada. A efectos de la protección contra la competencia desleal, el concepto de “marca” comprende las marcas relativas a productos, las relativas a servicios y las relativas tanto a productos como a servicios.¹⁸⁵ Esta definición no pretende alterar el concepto de marca en la legislación específica sobre marcas. Lo que persigue es aclarar los distintos tipos de marcas que pueden verse afectadas por actos de competencia desleal que generen confusión. Las marcas y el régimen jurídico específico al que se someten se regulan en el anexo III del Acuerdo de Bangui de 2015.¹⁸⁶

Del anexo III del Acuerdo de Bangui de 2015, se deduce que cuando la marca está registrada puede protegerse tanto mediante una demanda por falsificación como mediante una demanda por competencia desleal. Con frecuencia, las partes alegan que la confusión generada constituye un acto de competencia desleal,¹⁸⁷ pero no invocan el anexo VIII del Acuerdo de Bangui, sino que hacen hincapié principalmente en la infracción de las marcas. En todos estos casos, la apreciación de la confusión corresponde a los jueces. Con arreglo al anterior Acuerdo de Bangui, el de 1999, el propietario de la marca se beneficiaba de una presunción de confusión. Se disponía que, “en el caso de que se use un signo idéntico para bienes o servicios idénticos, se presumirá que existe probabilidad de confusión”.¹⁸⁸ No obstante, ello no afectaba a la facultad de apreciación de los jueces. En sus diversas resoluciones, la Comisión

¹⁸² I. Zoungrana, *Réflexions autour de la protection des consommateurs de la zone UEMOA dans sa perspective d'intégration économique communautaire : Étude comparative avec le droit européen (Français)*, tesis doctoral en Derecho, Université de Perpignan, 2016, 196-198.

¹⁸³ Artículo 2.1 del anexo VIII.

¹⁸⁴ Artículo 2.2 del anexo VIII.

¹⁸⁵ Artículo 1.1.d) del anexo VIII.

¹⁸⁶ El anexo III lleva por epígrafe “Marcas de producto o de servicio”.

¹⁸⁷ Véase la resolución de la Comisión Superior de Recursos (CSR), Décision OAPI/CSR du 25 avril 2013, *Sur le recours en annulation formé contre la décision n°0033/OAPI/DG/DAJ/SAJ du 06/01/2012 de Monsieur le Directeur Général de l'OAPI portant radiation de l'enregistrement de la marque « YES + Logo » n° 60839*.

¹⁸⁸ Artículo 7.2 *in fine* del anexo III del Acuerdo de Bangui de 1999; OAPI/CSR du 29 avril 2011, *sur le Recours en annulation de la décision n°00210/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 22 Juin 2010 portant radiation de l'enregistrement de la marque « EXCELLENCE » n° 56866*.

Superior de Recursos (CSR) de la OAPI reconoció¹⁸⁹ o no¹⁹⁰ la existencia de confusión. En tales circunstancias, se optó por suprimir la disposición. El Acuerdo de Bangui modificado de 2015¹⁹¹ introdujo la prohibición específica de ciertos actos cuando puedan generar confusión en el público:

- la reproducción, el uso o la fijación de una marca, así como el uso de una marca reproducida, para productos o servicios similares a los designados en el registro;
- la imitación de una marca y la utilización de una marca imitada, para productos o servicios idénticos o similares a los designados en el registro.

Si la marca no está registrada, no se reconocen derechos subjetivos de propiedad intelectual. En tal caso, el demandante solo puede basar su acción en la competencia desleal.

El mismo concepto de confusión se aplica también a otros derechos de propiedad intelectual. En el caso de los nombres comerciales, el anexo V del Acuerdo de Bangui de 2015 dispone que “es ilícito el uso en el territorio nacional de uno de los Estados miembros de un nombre comercial registrado para la misma actividad comercial, industrial, artesanal o agrícola que la del titular del nombre comercial registrado si este uso es susceptible de crear confusión entre las empresas en cuestión”.¹⁹² La prohibición afecta a todo signo distintivo que, en el contexto de la competencia desleal, comprenda todo tipo de signos, símbolos, emblemas, logotipos, eslóganes, etc., utilizados por una empresa en el curso de actividades industriales o comerciales para dotar de identidad a la empresa y a los productos que fabrica o los servicios que presta.¹⁹³

3.2 Declaraciones difamatorias y denigratorias

El artículo 10bis.3.2 del Convenio de París establece que estarán prohibidas las aseveraciones falsas “en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar [...]”. En línea con esta disposición internacional, el artículo 5, cuyo epígrafe reza “Descrédito de la empresa de un tercero o sus actividades”, en el anexo VIII del Acuerdo de Bangui de 2015, dispone que “Constituirá un acto de competencia desleal toda alegación falsa o abusiva que, en el ejercicio de actividades industriales o comerciales, desacredite, o por su naturaleza pueda desacreditar, a la empresa de un tercero o sus actividades, en particular, a los productos o servicios ofrecidos por esa empresa”.¹⁹⁴ El legislador de la OAPI no solo prohíbe las *aseveraciones falsas*, sino también las *abusivas*, lo cual va más allá de lo estrictamente exigido por el artículo 10bis.3.2 del Convenio de París, aun interpretando la disposición en el sentido de que califica como actos de competencia desleal las declaraciones difamatorias que no sean estrictamente incorrectas. Así, en los países de la OAPI, está prohibida incluso una declaración cierta que desacredite o pueda desacreditar la empresa de un tercero o sus

¹⁸⁹ Comisión Superior de Recursos, Décision n° 232/OAPI/CSR du 31 octobre 2017, *Sur le recours en annulation de la décision n° 143/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 08 juin 2015 portant rejet de l'opposition à l'enregistrement n° 74288 de la marque « SUPER CLEAN »*; OAPI/CSR du 25 avril 2013, *Sur le recours en annulation formé contre la décision n°0025/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 06 Janvier 2012 de Monsieur le Directeur Général de l'OAPI portant radiation de l'enregistrement de la marque « SINOPEC (stylisé) » n° 60549*; Décision OAPI/CSR du 25 avril 2013, *Sur le recours en annulation formé contre la décision n°0033/OAPI/DG/DAJ/SAJ du 06/01/2012 de Monsieur le Directeur Général de l'OAPI portant radiation de l'enregistrement de la marque « YES + Logo » n° 60839*.

¹⁹⁰ Comisión Superior de Recursos, Décision n° 228/OAPI/CSR du 31 octobre 2017, *Sur le recours en annulation de la décision n° 0265/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 31 décembre 2015 portant rejet de l'opposition a l'enregistrement n°75160 de la marque « LUCA BOSSI + Logo »*; OAPI/CSR du 25 avril 2013, *Sur le recours en annulation formé contre la décision n°0087/OAPI/DG/DAJ/SAJ du 29/06/2011 de Monsieur le Directeur Général de l'OAPI portant rejet de l'opposition à l'enregistrement de la marque « GOLD COW + Logo » n° 58469*.

¹⁹¹ Artículo 6.3 del anexo III del Acuerdo de Bangui de 2015.

¹⁹² Artículo 5.1 del anexo V.

¹⁹³ Artículo 1.1.g) del anexo VIII del Acuerdo de Bangui de 2015.

¹⁹⁴ Artículo 5.1 del anexo VIII.

actividades, si se considera abusiva. Esto constituye la aplicación de una regla fundamental de la publicidad: “no entrometerse en los asuntos del vecino”.¹⁹⁵

El descrédito podrá resultar de la publicidad o de la promoción y afectar, en particular, a los elementos siguientes:

- el procedimiento de fabricación de un producto;
- la aptitud de un producto o servicio para un uso determinado;
- la calidad, la cantidad u otra característica de un producto o servicio;
- el origen geográfico de un producto o de un servicio;
- las condiciones en las que un producto o servicio se ofrece o se suministra, y
- el precio de un producto o servicio o el modo de calcularlo.¹⁹⁶

3.3 *Indicaciones o aseveraciones engañosas*

La protección contra las prácticas engañosas en los países de la OAPI comprende todo acto o práctica que, en el curso de actividades industriales o comerciales, induzca o pueda inducir a error al público con respecto a una empresa o sus actividades, en particular con respecto a los productos o servicios que esta ofrece.¹⁹⁷ Como sucede con otras prácticas de competencia desleal, el término “práctica” se refiere no solo a los actos en sentido estricto, sino también a la omisión de un acto.¹⁹⁸

Se podrá inducir a error al público mediante la publicidad o la promoción, en particular respecto de los elementos siguientes:¹⁹⁹

- el procedimiento de fabricación de un producto;
- la aptitud de un producto o servicio para un uso determinado;
- la calidad, la cantidad u otra característica de un producto o servicio;
- el origen geográfico de un producto o de un servicio;
- las condiciones en las que un producto o servicio se ofrece o se suministra, y
- el precio de un producto o servicio o el modo de calcularlo.

4. Actos adicionales de competencia desleal

Aparte de la protección que exige el artículo 10*bis*.3 del Convenio de París, el legislador de la OAPI incluye una protección adicional contra actos que menoscaben la imagen o la reputación de un tercero (4.1), que revelen información confidencial (4.2) o que causen alteraciones graves en una empresa competidora o en el mercado (4.3). La jurisprudencia de la Comisión Superior de Recursos (CSR) a menudo también hace referencia a la imitación exacta (4.4).

4.1 *Actos que menoscaben la imagen o la reputación de terceros*

De conformidad con el artículo 3.1 del anexo VIII del Acuerdo de Bangui de 2015, “constituirá acto de competencia desleal todo acto o práctica realizado en el ejercicio de actividades industriales o comerciales que, independientemente de que cree o no confusión, de por sí o por su naturaleza atente contra la imagen o la reputación de la empresa de un tercero”. Con frecuencia, el daño a la imagen o la reputación de un tercero es consecuencia de declaraciones difamatorias o denigratorias. Dado que estos actos están prohibidos por una

¹⁹⁵ M. Chavanne, *Chronique*, (1969) 22 Rev. trim. dr. com. 76, cité par M. Goudreau, « La publicité comparative au Québec : est-ce une faute de comparer ? », *Revue générale de droit*, 17(3), 1986, 464.

¹⁹⁶ Artículo 5.2 del anexo VIII.

¹⁹⁷ Artículo 4.1 del anexo VIII.

¹⁹⁸ Artículo 1.1.e) del anexo VIII.

¹⁹⁹ Artículo 4.2 del anexo VIII.

disposición diferente,²⁰⁰ se presume que el daño a la imagen o la reputación de terceros se puede llevar a cabo sin que medie denigración. Es irrelevante la existencia de confusión. Por lo tanto, el acto de dañar la reputación de un tercero puede tener por objeto desviar la atención de los clientes, sin tratar de acapararlos necesariamente con carácter exclusivo.

En particular, el daño a la imagen o la reputación de terceros podrá deberse al “descrédito de la imagen o la reputación”.²⁰¹ El concepto se define en el anexo VIII. Significa “la disminución del carácter distintivo o del valor publicitario de una marca, de un nombre comercial o de otro signo distintivo de la empresa, del aspecto exterior de un producto o de la presentación de productos o servicios o de una persona célebre o de un personaje de ficción conocido”.²⁰² Por lo tanto, las ventajas competitivas protegidas son las mismas que en la protección contra la confusión.

4.2 Información confidencial

Con la reforma del Acuerdo de Bangui en 1999, la OAPI introdujo normas de protección de la información confidencial. El Acuerdo de Bangui modificado de 2015 no cambió estas normas. En consecuencia, constituye un acto de competencia desleal todo acto o práctica que, en el ejercicio de actividades industriales o comerciales, entrañe la divulgación, adquisición o utilización por terceros, de manera contraria a los usos comerciales honestos, de información confidencial sin el consentimiento de quien está jurídicamente habilitado para disponer de esa información (“tenedor legítimo”).²⁰³ En consonancia con el artículo 39.3 del Acuerdo sobre los ADPIC, se considera “confidencial” una información cuando: a) en su globalidad o en la configuración y ensamblaje exacto de sus elementos, no sea generalmente conocida por las personas que se desenvuelven en los medios que normalmente se ocupan del tipo de información en cuestión o no les sea fácilmente accesible; b) tenga un valor comercial debido a su confidencialidad, y c) haya sido objeto por su tenedor legítimo de disposiciones razonables, habida cuenta de las circunstancias, para mantenerla confidencial.²⁰⁴

El Acuerdo de Bangui también introduce dos actos específicos de competencia desleal. Se refieren a actos o prácticas que constituyan o entrañen:

- la explotación comercial desleal de datos confidenciales resultantes de ensayos o de otros datos confidenciales cuyo establecimiento exija un esfuerzo considerable y que se hayan comunicado a una autoridad competente a los efectos de obtener autorización para comercializar productos farmacéuticos o productos químicos para la agricultura que comporten nuevos componentes químicos;²⁰⁵
- la divulgación de tales datos, salvo si es necesaria para proteger al público o a menos que se adopten medidas para garantizar que se protejan los datos contra la explotación comercial desleal.²⁰⁶

Los actos susceptibles de considerarse desleales y que implican la intervención de un tercero se enumeran en el artículo 6.2 del anexo VIII. Así, la divulgación, adquisición o utilización de información confidencial por terceros sin consentimiento del tenedor legítimo podrá ser consecuencia, en particular, de los actos siguientes:

- espionaje industrial o comercial;

²⁰⁰ Véase el artículo 5 del anexo VIII, antes expuesto.

²⁰¹ Artículo 3.2 del anexo VIII.

²⁰² Artículo 1.1.a) del anexo VIII.

²⁰³ Artículo 6.1 del anexo VIII del Acuerdo de Bangui de 2015.

²⁰⁴ Artículo 6.3 del anexo VIII.

²⁰⁵ Artículo 6.4.a) del anexo VIII.

²⁰⁶ Artículo 6.4.b) del anexo VIII.

- rescisión de contrato;
- abuso de confianza;
- instigación a cometer uno de los actos mencionados en los apartados anteriores;
- adquisición de información confidencial por un tercero que sabía que esta adquisición implicaba uno de los actos previstos en los apartados anteriores o cuya ignorancia de ello era debida a negligencia grave.

4.3 Desestabilización de la empresa competidora y del mercado

Constituirá acto de competencia desleal todo acto o práctica que sea susceptible de desestabilizar a la empresa competidora, su mercado o el mercado de la profesión de que se trate.²⁰⁷ El acto o práctica no debe haber producido ya efectos que se consideren constitutivos de competencia desleal. Basta con que potencialmente puedan causar alteraciones graves en una empresa competidora, en su mercado o en el mercado de la profesión de que se trate.

Con arreglo al artículo 7.2 del anexo VIII, la desestabilización podrá ser el resultado de: a) la supresión de la publicidad; b) la desviación de pedidos; c) la práctica de precios anormalmente bajos; d) la desorganización de la red de venta; e) la contratación de personal; f) la incitación del personal a la huelga, y g) la inobservancia de la reglamentación relativa al ejercicio de la actividad en cuestión.

Con arreglo al Derecho comunitario de la CEMAC, la fijación de precios anormalmente bajos también está comprendida en el ámbito de aplicación de las disposiciones que regulan el abuso de posición dominante. El Reglamento de 7 de abril de 2019 sobre competencia prohíbe la fijación de precios anormalmente altos o bajos para bloquear el acceso al mercado de una determinada empresa o producto.²⁰⁸

En cuanto a la desorganización de la red de venta,²⁰⁹ un tribunal de Côte d'Ivoire resolvió en un determinado asunto que constituía un acto de competencia desleal el hecho de que una empresa almacenase intencionadamente cilindros de gas de otra empresa competidora durante varios días, impidiendo así su utilización.²¹⁰ El tribunal declaró que con tal conducta se causaba una alteración grave en la red de ventas del competidor, pues el almacenamiento de un cierto número de cilindros imposibilitaba a dicho competidor atender las necesidades de sus clientes.²¹¹

La contratación de personal²¹² es objeto específico de los códigos de trabajo de varios países de la región.²¹³ El anexo VIII declara que la contratación "puede" desestabilizar a una empresa competidora. Para valorar si esta conducta constituye un acto prohibido de desestabilización, es preciso tener en cuenta la legislación nacional en la que se regula con detalle este acto específico de competencia desleal. Por ejemplo, la contratación puede ser ilegal por causar un perjuicio a la empresa competidora y/o por ser la consecuencia de un grave incumplimiento de obligaciones contractuales.²¹⁴

²⁰⁷ Artículo 7.1 del anexo VIII del Acuerdo de Bangui de 2015.

²⁰⁸ Artículo 33.3.i) del Reglamento de competencia de la CEMAC.

²⁰⁹ Artículo 7.2.d) del anexo VIII.

²¹⁰ Tribunal de commerce d'Abidjan, Jugement contradictoire du 31 juillet 2015, *La société AIR LIQUIDE Côte d'Ivoire SA c/ La Société d'oxygène et d'Acétylène de Côte d'Ivoire dite SOA-CI*, (inédito).

²¹¹ *Ibid.* : cet « acte déloyal désorganise le réseau de distribution de la société AIR LIQUIDE en ce sens qu'en raison du stockage de plusieurs de ses bouteilles, celle-ci ne peut satisfaire sa clientèle contrairement à la SOA-CI qui, disposant d'une quantité importante de bouteilles, pourra faire face aux besoins de ses clients à elle ».

²¹² Artículo 7.2.e) del anexo VIII.

²¹³ Véase, por ejemplo, el artículo 14.7 del Código Laboral de Côte d'Ivoire (Ley N.º 2015-532 de 20 de julio de 2015), y el artículo 57 del Código Laboral del Senegal (Ley N.º 97-17 de 1 de diciembre de 1997).

²¹⁴ Véanse las citadas leyes de Côte d'Ivoire y el Senegal.

4.1 *Imitación servil*

El Acuerdo de Bangui de 2015 no contiene ninguna disposición específica de protección contra la imitación servil. No obstante, este acto de competencia desleal se considera perteneciente al entorno jurídico.²¹⁵ La referencia a la imitación servil en los países de la OAPI también aparece en diversas resoluciones de la Comisión Superior de Recursos. Esta dio por buena la invalidación de una marca en un caso en que existía una imitación servil de una marca registrada anterior, caracterizada por el hecho de que las similitudes de los signos controvertidos podían generar confusión entre los consumidores medianamente atentos que no tuviesen ante los ojos ambas marcas al mismo tiempo.²¹⁶ En ocasiones, la imitación servil no se interpreta en este sentido.²¹⁷ Sucede así principalmente porque la reproducción o imitación puede llegar a ser tan idéntica a un signo registrado anterior que la demanda por infracción puede sustentarse en la validez de dicho signo. Asimismo, el fundamento jurídico invocado por el demandante no siempre es la imitación servil. Muchas veces resulta determinante la regla general según la cual una marca no puede ser válidamente registrada si es idéntica a una marca ya registrada que pertenece a otro titular o cuya fecha de presentación o de prioridad es anterior, para los mismos productos o servicios o para productos o servicios similares o similar a esa marca hasta el punto de inducir a error o confusión.²¹⁸

C. CANADÁ Y ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA* **

1. Marco legislativo

1.1 *Aspectos comunes de los marcos legislativos de los Estados Unidos y el Canadá*

Los Estados Unidos y el Canadá mantienen posturas ciertamente similares en cuanto a la regulación de la competencia desleal, si bien con diferentes resultados. Obviamente, ambos países son parte en el reciente Tratado entre los Estados Unidos, México y el Canadá,²¹⁹ que entró en vigor en 2020, pero dicho Tratado no contiene ninguna disposición que se ocupe de la competencia desleal y ni siquiera la menciona.

²¹⁵ L. Ndongwa y L. Talla Fotsing, “Le consommateur camerounais face à la contrefaçon : une approche typologique”, *Recherches en Sciences de Gestion*, n° 122, 2017/5, 77-101.

²¹⁶ Comisión Superior de Recursos, Décision n° 0014/18/OAPI/CSR du 9 mars 2018, *Sur le recours en annulation de la décision n°0033/OAPI/DG/DAJ/SAJ du 29 avril 2016, portant radiation de l’enregistrement de la marque « FOSTER CLARK’S + vignette » n° 76808* ; Décision n° 192/OAPI/CSR du 23 octobre 2015, *Sur le recours en annulation de la décision n°0053/OAPI/DG/DAJ/SAJ du 19 décembre 2014, portant radiation de l’enregistrement de la marque « SADAGHA THE VERT DE CHINE » n° 69086* ; Décision OAPI/CSR du 25 avril 2013, *Sur le recours en annulation formé contre la décision n°0033/OAPI/DG/DAJ/SAJ du 06/01/2012 de Monsieur le Directeur Général de l’OAPI portant radiation de l’enregistrement de la marque « YES + Logo » n° 60839* ; Décision OAPI/CSR du 29 avril 2011, *Recours en annulation de la décision n° 00210/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 22 Juin 2010 portant radiation de l’enregistrement de la marque « EXCELLENCE » n° 56866*.

²¹⁷ Décision n° 060/CSR/OAPI du 28 octobre 2005, *Sur le recours en annulation de la décision n° 0091/OAPI/DG/DPG/SSD/SCAJ du 24 juin 2004 portant radiation de l’enregistrement de la marque « 999LORD KRISHNA PUJA 999 » n° 45924*.

²¹⁸ Artículo 3.b) del anexo III del Acuerdo de Bangui de 2015.

* Sra. Christine Haight Farley, Profesora y Codirectora de Facultad en el Programa sobre justicia informativa y propiedad intelectual (PIJIP) de la Facultad de Derecho de la American University, Washington, D.C. (Estados Unidos de América).

** Este contenido expresa la opinión y el análisis de los autores. No ha sido corroborado por el Gobierno de los Estados Unidos de América.

²¹⁹ Tratado entre los Estados Unidos de América, los Estados Unidos Mexicanos y el Canadá, de 13 de diciembre de 2019, Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos, <https://ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/united-states-mexico-canada-agreement> [<https://perma.cc/F2SS-J766>]. El Gobierno del Canadá lo designa “Tratado entre el Canadá, los Estados Unidos y México”, y el Gobierno de México lo designa “Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá”.

La similitud de las posturas puede deberse, en parte, al hecho de que ambos países tienen muchas características comunes en sus ordenamientos jurídicos. Ambos poseen sistemas federales de gobierno, en los que la actividad legislativa se lleva a cabo tanto en el ámbito nacional como en el ámbito estatal o provincial. Asimismo, los dos países también son principalmente de *common law*, pues en ambos casos solo un estado o provincia se rige por el sistema de Derecho codificado.

Es significativo que los Estados Unidos y el Canadá también tengan en común el hecho de que ninguno de ellos cuenta con una ley federal dedicada exclusivamente a la competencia desleal. Ambos países regulan la competencia desleal mediante una combinación de instrumentos jurídicos, pero en esencia se basan en las disposiciones de sus leyes de marcas federales.

También es común a los dos países que sus legisladores nacionales tengan competencias limitadas para legislar en materia de marcas y competencia desleal. Esta realidad contrasta, por ejemplo, con los plenos poderes legislativos de que gozan en el ámbito de las patentes y los derechos de autor. El hecho de que, en materia de marcas y competencia desleal, la reglamentación federal se halle sometida a la facultad exclusiva del legislador sobre las normas relativas al comercio interestatal (*commerce power*) tiene dos consecuencias significativas. En primer lugar, el ámbito de la protección debe circunscribirse a los tipos de actos respecto de los cuales entra en juego dicha facultad exclusiva. En segundo lugar, significa que, en materia de competencia desleal, se crea un espacio en el que los legisladores estatal y provincial tienen competencia.

La legislación de ambos países en materia de marcas ha evolucionado a partir del Derecho inglés, por lo que la protección contra la competencia desleal en ambos casos se basa en la teoría del fraude comercial del *common law*. La figura del fraude comercial del *common law* inglés se sustenta en el principio de que ningún comerciante debe engañar ni defraudar a los consumidores haciendo pasar sus productos o servicios por los de otro comerciante. En sí, la legislación sobre competencia desleal de ambos países tiende a proteger el fondo de comercio de los comerciantes frente a la presentación engañosa. Aunque los Estados Unidos y el Canadá inicialmente configuraron sus respectivas legislaciones partiendo de la jurisprudencia inglesa sobre la teoría del fraude comercial, sus leyes han evolucionado de forma independiente, dando lugar a versiones distintas, de las cuales la canadiense mantiene mayor similitud con la evolución del Derecho en el Reino Unido. En cualquier caso, la teoría inglesa del fraude comercial sigue siendo el fundamento de la protección contra la competencia desleal en los dos países.

La lógica que subyace a la protección contra la competencia desleal en los Estados Unidos y el Canadá también es comparable. Debido a que las legislaciones de ambos países en materia de competencia desleal han evolucionado desde los principios del fraude comercial, en los dos casos el Derecho se centra principalmente en el demandante mercantil, y de forma secundaria en el consumidor y el público general. La teoría del fraude comercial trata de proteger frente a la presentación engañosa en el mercado, una actividad que perjudica tanto a comerciantes como a consumidores, pero también al público general, al interferir en la competencia leal. De este modo, la figura del fraude comercial favorece la competitividad económica. Pero el Derecho se centra en los intereses de los comerciantes, cuyas medidas de protección solo indirectamente redundan en beneficio de los consumidores. Antes que un perjuicio para el mercado, la teoría del fraude comercial exige a los comerciantes que demuestren su propio perjuicio sufrido, referido a la comerciabilidad de sus productos o servicios. Cuando los comerciantes defienden sus intereses de este modo, los consumidores se benefician de la mayor fiabilidad de la información comercial. En consecuencia, se puede decir que ambas legislaciones persiguen proteger a los competidores contra el perjuicio comercial derivado de los actos desleales, a los consumidores contra las prácticas comerciales engañosas y al público general preservando una competencia leal y sin distorsiones.

Aparte de la competencia, obviamente de forma secundaria, otro importante planteamiento que fundamenta el Derecho sobre competencia desleal tanto en los Estados Unidos como en el Canadá es la libertad de expresión. Se trata de un valor firmemente protegido por ambas legislaciones en sus constituciones.²²⁰ La libertad de expresión se manifiesta en materia de competencia desleal en el sentido de que diferencia entre las expresiones ciertas y las falsas, pero también limita el ámbito de protección en ambos países, lo cual se puede apreciar con nitidez, por ejemplo, en la legislación sobre publicidad engañosa.

1.2 Estados Unidos

Los Estados Unidos firmaron el Convenio de París de 1887, pero no se considera que tenga efecto directo en los Estados Unidos. La Ley de marcas de 1946 (“Ley Lanham”) es el instrumento federal que más directamente aborda este campo del Derecho.²²¹ La Ley Lanham declara expresamente su propósito de “proteger a las personas que se dedican al [comercio bajo el control del Congreso] frente a la competencia desleal”.²²²

Dentro de la Ley Lanham, el artículo 43.a) se considera habitualmente como la disposición que trata de la competencia desleal; sin embargo, en él no aparecen en absoluto las palabras “competencia” ni “desleal”. El artículo 43.a) brinda protección contra ciertas prácticas de competencia desleal: el fraude comercial, la presentación engañosa, la falsa designación de origen y la publicidad engañosa.²²³ El artículo 43.a)1.A se ocupa de la falsa denominación de origen, mientras que el artículo 43.a)1.B trata de la publicidad engañosa.

Una de las primeras grandes reformas de la Ley Lanham fue la Ley de revisión de la ley de marcas (“TLRA”) de 1988. Entre otros cambios, la TLRA amplió la protección legal contra la competencia desleal. Estableció un concepto más extenso de “representación falsa” que incluyese la violación de marcas de fábrica y de servicio, así como de la imagen comercial, en el marco del *common law*. También aclaró el alcance de la publicidad engañosa. Con la nueva redacción del artículo 43.a) de la Ley Lanham, es posible iniciar acciones contra los competidores que hayan hecho declaraciones falsas tanto sobre los productos del demandante como sobre los del demandado. Por último, la reforma aclaró que las vías judiciales contempladas en la Ley Lanham son válidas para las pretensiones formuladas en virtud del artículo 43.a). Este se centra en diversas declaraciones falsas, como la referida a la procedencia, el origen geográfico, los apoyos recibidos, la calidad del producto o sus características.

Aparte de la exposición de motivos antes referida, el único lugar de la Ley Lanham donde aparece la frase “competencia desleal” es en su artículo 44, donde se reproduce cuatro veces.²²⁴ Dicho artículo puede entenderse en el sentido de que incorpora a la Ley Lanham los acuerdos internacionales en materia de marcas que han sido suscritos por los Estados Unidos.²²⁵ El artículo 44.h), utilizando los términos del Convenio de París, dispone que determinadas personas allí designadas tienen derecho a la “protección eficaz contra la competencia desleal”, y declara que “las vías judiciales contempladas en este capítulo respecto a la violación de marcas serán igualmente válidas, en la medida en que sean

²²⁰ Constitución de los Estados Unidos, Primera Enmienda; Carta de Derechos y Libertades del Canadá, artículo 2, parte I del Acta Constitucional de 1982, que constituye el Anexo B al Acta del Canadá de 1982, c 11 (Reino Unido).

²²¹ Trademark Act of 1946 (Lanham Act), Pub. L. No. 79-489, 60 Stat. 427 (codificado en su versión modificada por 15 U.S.C. §§ 1050-1129).

²²² Título 15 del Código de los Estados Unidos, artículo 1127.

²²³ Título 15 del Código de los Estados Unidos, artículo 1125.a).

²²⁴ Título 15 del Código de los Estados Unidos, artículo 1126.

²²⁵ “El objetivo de este capítulo es [...] reconocer los derechos y proporcionar las vías de recurso estipulados en los tratados y convenios relativos a marcas, nombres comerciales y competencia desleal suscritos entre los Estados Unidos y naciones extranjeras.” Título 15 del Código de los Estados Unidos, artículo 1127.

adecuadas, para la represión de actos de competencia desleal”.²²⁶ El artículo 44.b) designa a los beneficiarios de la protección que confiere el artículo 44.h) como aquellos cuyo país de origen sea parte en algún convenio en materia de marcas o de represión de la competencia desleal.²²⁷ De este modo, puede considerarse que el artículo 44 de la Ley Lanham incorpora las disposiciones sobre competencia desleal del Convenio de París.

Obsérvese que los Estados Unidos han ratificado otros tratados cuyas disposiciones sobre competencia desleal pueden incorporarse de igual manera. La Convención General Interamericana sobre Protección Marcaria y Comercial,²²⁸ que entró en vigor en los Estados Unidos en 1931, contiene un capítulo dedicado a la competencia desleal.²²⁹ Este acuerdo se considera de efecto directo en los Estados Unidos.²³⁰

Sin embargo, los tribunales de los Estados Unidos están divididos en cuanto a si los derechos sustantivos reconocidos en los tratados quedan incorporados a la legislación interna del país en virtud del artículo 44 de la Ley Lanham²³¹ o si este se limita a garantizar el trato nacional a los beneficiarios del tratado.²³² Hasta la fecha, los tribunales estadounidenses han sido reacios a aplicar la protección contra la competencia desleal con mayor amplitud de la prevista en el artículo 43.a) de la Ley Lanham. Esto puede deberse a sus reticencias a considerar los tratados como equivalentes a la legislación interna.

La postura según la cual el artículo 44 solo proporciona igualdad de trato parece incompatible con los expresos términos de dicha disposición, que extienden a los nacionales extranjeros los derechos de los tratados “aparte de” los que reconoce la Ley Lanham.²³³ Cuando el derecho del tratado es, en particular, la protección contra la competencia desleal, además de las trabas que ponen al trato nacional, algunos tribunales de los Estados Unidos han considerado que, aunque el artículo 44 incorpora derechos sustantivos de los tratados, el artículo 10*bis* del Convenio de París no confiere nuevos derechos a la represión de la competencia desleal, ya que su redacción es excesivamente general.²³⁴ La cuestión de si el artículo 10*bis* del Convenio de París amplía, y en qué medida, el Derecho estadounidense en materia de competencia desleal probablemente siga evolucionando en el futuro.

²²⁶ Título 15 del Código de los Estados Unidos, artículo 1126.h) (“Toda persona mencionada en la letra b) de este artículo como beneficiaria y sometida a las disposiciones del presente capítulo tendrá derecho a la tutela efectiva contra la competencia desleal, y las vías judiciales contempladas en este capítulo respecto a la violación de marcas serán igualmente válidas, en la medida en que sean adecuadas para la represión de actos de competencia desleal.”)

²²⁷ “Toda persona cuyo país de origen sea parte en un convenio o tratado relativo a marcas, nombres comerciales o represión de la competencia desleal en el que también sean parte los Estados Unidos, o que extienda legalmente derechos recíprocos a los nacionales de los Estados Unidos, *gozará de los beneficios de este artículo con arreglo a las condiciones aquí establecidas, en la medida necesaria para dar efecto a las disposiciones de dicho convenio, tratado o ley recíproca, aparte de los derechos que el presente capítulo reconoce a todo titular de una marca.*” Título 15 del Código de los Estados Unidos, artículo 1126.b) (cursiva añadida).

²²⁸ Convención General Interamericana sobre Protección Marcaria y Comercial, 20 de febrero de 1929, 46 Stat. 2907, 124 L.N.T.S. 357.

²²⁹ Véase Christine Haight Farley, *The Lost Unfair Competition Law*, 110 Trademark Rep. 739 (2020).

²³⁰ Asunto *Bacardi Corp. of America c. Domenech*, 311 U.S. 150, 162–163 (1940) (“Este tratado pasó a formar parte de nuestro Derecho con su ratificación. No era necesaria una legislación específica en los Estados Unidos para que fuese efectivo.”)

²³¹ Véase, por ejemplo, el asunto *BP Chemicals Ltd. c. Jiangsu Sopo Corporation (Group) Ltd.*, 429 F.Supp.2d 1179, 1188 (E.D. Mo. 2006) (“Llego a la conclusión de que la Ley Lanham incorpora el Derecho sustantivo de los tratados a los que se refiere, en este caso el Convenio de París, y confiere a los nacionales extranjeros los derechos consagrados en dicho tratado”), y el asunto *General Motors Corp. c. Ignacio López de Arriortúa*, 948 F. Supp. 684 (E.D. Mich. 1996).

²³² Véase, por ejemplo, el asunto *Mattel, Inc. c. MCA Records, Inc.*, 296 F.3d 894, 908 (9th Cir. 2002) (“Los nacionales extranjeros tienen derecho a la misma ‘tutela efectiva contra la competencia desleal’ que un estadounidense”), y el asunto *Eli Lilly & Co. c. Roussel Corp.*, 23 F. Supp. 2d 460 (D.N.J. 1998).

²³³ Título 15 del Código de los Estados Unidos, artículo 1126.b).

²³⁴ Véase, por ejemplo, el asunto *BP Chemicals Ltd. c. Jiangsu Sopo Corporation (Group) Ltd.*, 429 F.Supp.2d 1179, 1188 (E.D. Mo. 2006) (donde se declara que “la Ley Lanham, incluso en relación con el Convenio de París, no proporciona una acción federal basada en la usurpación de secretos comerciales”).

Además de la Ley Lanham, la Ley de la Comisión Federal de Comercio (“FTC”) otorga a la FTC la facultad de hacer cumplir la prohibición de “métodos de competencia desleal y las prácticas comerciales desleales o engañosas” en su artículo 5.²³⁵ Al igual que en la Ley Lanham, el Congreso no definió el concepto de “métodos de competencia desleal” ni especificó qué actos y prácticas constituyen una infracción. Entre los actos prohibidos figuran la no revelación de hechos relevantes, la descripción falsa o engañosa de productos, la publicidad engañosa y las falsas afirmaciones de apoyos recibidos. Los particulares no gozan de legitimación activa en virtud del artículo 5: solo la FTC puede exigir el cumplimiento de la ley. La FTC ha iniciado escasos procedimientos en ejercicio de esta facultad, quizá para poder dedicar sus recursos a asuntos antimonopolio y de otro tipo que los comerciantes y los consumidores no tienen capacidad para gestionar por sí solos.

La Ley de productos alimentarios, farmacéuticos y cosméticos prohíbe el etiquetado incorrecto de estos tipos de productos.²³⁶ Entre los hechos prohibidos está la utilización de etiquetado falso o engañoso y de etiquetas que omitan información obligatoria, como las instrucciones de uso y las advertencias de posibles riesgos para la salud.

Aparte de estas y otras leyes federales, también hay protecciones estatales y de *common law* contra la competencia desleal. La normativa de *common law* en materia de competencia desleal tiende a ir en paralelo a la jurisprudencia sobre el artículo 43.a) de la Ley Lanham. Esta ley no se opone al ejercicio de acciones equivalentes estatales y de *common law*. Estas demandas frecuentemente se presentan supeditadas a demandas presentadas con arreglo a la Ley Lanham.²³⁷ Sin embargo, lo más habitual es que los asuntos se resuelvan únicamente con arreglo al Derecho federal.

La Ley uniforme de prácticas comerciales engañosas (UDTPA), que se ha promulgado en doce estados, supervisa con cierta fidelidad las protecciones establecidas en el artículo 43.a) de la Ley Lanham. Codifica el *common law* en materia de competencia desleal y fundamenta el ejercicio de acciones contra las “prácticas comerciales engañosas” en los estados que la han adoptado. Entre las prácticas prohibidas están el fraude comercial, la generación de posible confusión o malentendido en cuanto a la fuente, el patrocinio, la aprobación o la certificación de productos o servicios, la utilización de declaraciones o designaciones engañosas de origen geográfico y la difamación de productos de terceros.

Otras leyes estatales sobre competencia desleal se inspiran en el artículo 5 de la Ley de la FTC. Además de las leyes autónomas sobre publicidad engañosa, la mayoría de los estados regulan legislativamente el ejercicio ilegítimo del derecho de publicidad.

1.3 Canadá

El Canadá ratificó el Convenio de París en 1925, el mismo año, pero antes de que se modificase su artículo 10*bis*. Al igual que en los Estados Unidos, el Convenio de París carece de fuerza legal en el ordenamiento jurídico canadiense mientras no se adopten leyes de trasposición.

El ilícito civil de fraude comercial del *common law* es la base de la legislación canadiense en materia de competencia desleal. Siguiendo el ejemplo inglés, la actual normativa canadiense del fraude comercial generalmente exige que se pruebe la buena reputación del demandante, la presentación engañosa que puede dar lugar a la confusión de los consumidores y la

²³⁵ Título 15 del Código de los Estados Unidos, artículo 45.

²³⁶ Título 21 del Código de los Estados Unidos, capítulo 9, artículos 301 y siguientes.

²³⁷ El artículo 1338.b) dispone: “Los tribunales de distrito gozarán de jurisdicción original para conocer de toda demanda civil en que se invoque competencia desleal, cuando se acumule a una demanda sustantiva y relacionada con arreglo a la legislación sobre derechos de autor, patentes, protección de las variedades vegetales o marcas.” Título 28 del Código de los Estados Unidos, artículo 1338.b).

probabilidad de un perjuicio para el demandante. Como sucede con el artículo 43.a) de la Ley Lanham en los Estados Unidos, el punto central del ilícito es la presentación engañosa.

De igual manera que la legislación estadounidense protege frente al fraude comercial clásico, pero yendo más allá, al incluir términos del artículo 43.a) relativos a la confusión “en cuanto a la dependencia, vinculación o asociación de dicha persona con otra, o en cuanto al origen, patrocinio o aprobación de sus productos, servicios o actividades comerciales por otra persona”, la figura del fraude comercial en el Canadá también ha dado en reconocer un ámbito de protección de similar amplitud contra la confusión en su legislación sobre competencia desleal.

El artículo 7 de la Ley federal de marcas del Canadá constituye la más reciente codificación federal del equivalente sustantivo de la figura del fraude comercial.²³⁸ Dicha disposición lleva el adecuado epígrafe de “Competencia desleal y signos prohibidos”. La actual Ley de marcas sucede a la anterior Ley de competencia desleal de 1932, que casualmente era en realidad la ley canadiense de marcas. Al igual que su homólogo estadounidense, el artículo 43.a) de la Ley Lanham, el artículo 7 de la Ley de marcas del Canadá fundamenta el ejercicio de acciones federales contra marcas no registradas que se utilicen en el tráfico mercantil.

Dentro del artículo 7 de la Ley de marcas, las disposiciones más significativas se recogen en las letras b) y c). El artículo 7.a) puede entenderse como fundamento legal de las demandas presentadas sobre la base de la figura de *common law* de la falsedad injuriosa. Considerados conjuntamente, los artículos 7.b) y 7.c) protegen contra distintas formas de fraude comercial. El artículo 7.d) parece fundamentar una demanda basada en la figura de *common law* del engaño.

Anteriormente, la Ley de marcas contenía un artículo 7.e) que fue derogado en 2014.²³⁹ Resulta significativo que la redacción de dicha disposición se asemejaba en gran medida al artículo 10bis.2 del Convenio de París: “realice cualquier otro acto o adopte cualquier otra práctica comercial contrarios a los usos honestos en materia industrial o comercial en el Canadá”.

El artículo 7.e) ha suscitado numerosos recursos de constitucionalidad. En último término en la sentencia *MacDonald c. Vapor Canada*, el Tribunal Supremo del Canadá declaró inconstitucional el artículo 7.e), al haber sido adoptado excediendo las competencias del legislador federal.²⁴⁰ En dicho asunto se trataba de un incumplimiento contractual y de apropiación indebida de secretos comerciales.²⁴¹ Estos aspectos, así como el objeto del artículo 7.e), constituyen actos ilícitos sometidos a la jurisdicción de los tribunales provinciales, por lo que quedan fuera del ámbito de competencias del Parlamento del Canadá.

Aunque el artículo 7.e) fue posteriormente derogado, la sentencia sigue siendo relevante para determinar el ámbito de protección que ofrecen las distintas letras del artículo 7. En general, el Tribunal Supremo siempre ha sido escéptico respecto al artículo 7 en su conjunto, pero finalmente ha considerado que las demás letras superaban el análisis de constitucionalidad. Lo que las salvó fue su relación con el régimen federal de propiedad intelectual y con el Derecho de marcas en particular. En definitiva, el Tribunal Supremo ha limitado la interpretación del artículo 7 requiriendo que las demandas sobre competencia desleal presentadas en virtud de este guarden alguna relación con la protección de las marcas.²⁴² El

²³⁸ R.S.C., 1985, c. T-13.

²³⁹ R.S., 1985, c. T-13, s. 7; 2014, c. 32, ss. 10, 53, 56(F)

²⁴⁰ (1977) 2 S.C.R. 134 (“Dado que el artículo 7.e) no es una disposición sobre marcas, su inclusión en la Ley de marcas no le otorga validez.”)

²⁴¹ *Id.*

²⁴² Sentencia *MacDonald c. Vapor Canada*, (1977) 2 S.C.R. 134 (donde se declaró que el artículo 7 es constitucional “en la medida en que pueda considerarse complementario de regímenes legales” de protección de las marcas).

Tribunal Supremo canadiense volvió a examinar la constitucionalidad del artículo 7 en el asunto *Kirkbi AG c. Ritvik Holdings Inc.*, donde declaró que, en particular, el artículo 7.b) es constitucional por estar directamente relacionado con el régimen federal de protección de las marcas.²⁴³ Esta resolución da a entender que existe una obligación para el demandante de vincular con una marca su demanda relativa al fraude comercial. Como resultado de las sentencias MacDonald y Kirkbi, los demandantes que invoquen la protección contra la competencia desleal al margen de cualquier derecho similar a las marcas deben fundamentar sus pretensiones en las leyes provinciales de *common law*.

El artículo 7.a) puede utilizarse como fundamento para la presentación de demandas por difamación comercial. No se exige al demandante demostrar dolo o mala fe para que prospere la demanda. Sin embargo, una demanda por difamación comercial basada en el artículo 7.b) sí requiere que exista competencia, una declaración objetiva falsa o engañosa, una probabilidad de descrédito del demandante y una probabilidad de perjuicio para este. Asimismo, el demandante debe demostrar que se le puede identificar en la declaración del demandado, aunque sea de forma implícita.²⁴⁴

El artículo 7.b) es el fundamento de la demanda por fraude comercial. Como ya se ha indicado, por razones constitucionales tal demanda debe comprender una marca, bien registrada, bien de *common law*. Se puede fundamentar una acción de imagen comercial en el artículo 7.b) siempre que la imagen comercial haya adquirido un significado secundario. Además, el demandante debe identificar marcas que se utilicen en el ejercicio del comercio. El artículo 7.b) contrasta con la teoría del fraude comercial, del *common law*, que no requiere una marca en vigor, sino solamente la existencia de una reputación, y la actividad comercial puede ser estrictamente provincial.

Con arreglo al artículo 7, el demandante debe demostrar un perjuicio o una probabilidad de perjuicio, que sea real y significativo. El demandante cuya demanda sea estimada puede obtener una indemnización, y le asiste la posibilidad de reclamar el lucro cesante y medidas cautelares.

A semejanza de los Estados Unidos, el Canadá cuenta con una Ley de competencia²⁴⁵ que principalmente versa sobre legislación antimonopolio, pero que, en su artículo 52.1, prohíbe la publicidad engañosa. La ley tipifica infracciones tanto penales como civiles por el recurso a este tipo de publicidad. Al igual que los Estados Unidos, el Canadá dispone de diversas leyes y reglamentos federales dedicados a la publicidad engañosa, pero la Ley de competencia es la que más exhaustivamente se ocupa de este ámbito de la protección frente a la competencia desleal. Toda declaración que sea falsa o engañosa en un aspecto sustancial queda sujeta a la Ley. El requisito de sustancialidad se satisface demostrando que un consumidor se vería inducido a realizar la compra basándose en la declaración. Además de las infracciones penales, las disposiciones civiles prohíben expresamente las declaraciones de rendimiento infundadas, las promesas engañosas, los testimonios o resultados de pruebas que sean falsos, engañosos o no autorizados, la venta con señuelo, la venta por encima del precio anunciado y los concursos en que se oculte información obligatoria.

El Canadá también cuenta con una Ley federal de productos alimentarios y farmacéuticos que regula el etiquetado y la publicidad de estos tipos de productos.²⁴⁶ Las declaraciones contenidas en etiquetas y en la publicidad no pueden ser falsas ni engañosas en cuanto a la calidad o las características de los productos, y las declaraciones relativas al rendimiento o la eficacia han de ser fundadas.

²⁴³ (2005), 43 C.P.R.4th 385 (S.C.C.).

²⁴⁴ Asunto UL Canada Inc. c. Procter & Gamble Inc., (1996), 65 C.P.R. (3d) 534 (Ont. Gen. Div.).

²⁴⁵ R.S.C., 1985, c. C-34.

²⁴⁶ R.S.C., 1985, c. F-27.

Al igual que en los Estados Unidos, la protección contra la competencia desleal también existe en el ámbito provincial. Algunas de las provincias disponen de leyes detalladas en este ámbito. Por ejemplo, la parte III de la Ley de protección de los consumidores de Ontario protege a los consumidores individuales contra ciertas prácticas de competencia desleal. Además de una ley de protección de los consumidores, Quebec también tiene en su Código Civil el artículo 1457, que constituye un equivalente legal a la figura del fraude comercial del *common law*.

2. Usos honestos en materia industrial o comercial

2.1 Estados Unidos

La Ley Lanham no define la competencia desleal, ni utiliza la expresión “usos honestos en materia industrial o comercial”. Los antecedentes legislativos y la jurisprudencia de *common law* en materia de competencia desleal de los Estados Unidos están repletos de referencias a la imposibilidad práctica de definir los conceptos utilizados en este campo. Es preferible mantener los conceptos flexibles, de modo que se adecuen a la realidad cambiante de los mercados y las prácticas comerciales.

Mientras que los Estados Unidos no admiten una demanda dirigida simplemente contra un “acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial”, en todas las demandas basadas en competencia desleal se adopta una postura económica, antes que normativa o empírica, para determinar la responsabilidad. El artículo 43.a) de la Ley Lanham tiene por objeto las designaciones o designaciones falsas del origen que generen una confusión razonable, y las descripciones o representaciones de hechos que sean falsas o engañosas y puedan dar lugar a demandas. La citada disposición exige que se demuestre la probabilidad de que el demandante sufra un perjuicio, es decir, el demandante debe acreditar un menoscabo económico o en su reputación a resultas del engaño por parte del demandado. En general, los tribunales resuelven que es así cuando el engaño a los consumidores los disuade de comerciar con el demandante.

2.2 Canadá

El Derecho canadiense tampoco define los conceptos operativos en materia de competencia desleal. Sin embargo, a diferencia de los Estados Unidos, el Derecho federal canadiense sí facilitó un fundamento para las demandas por vulneración de los “usos honestos”, en el artículo 7.e) de la Ley de marcas. Al haber sido derogada esta disposición (véase la sección anterior), ya no queda ninguna doctrina jurídica relacionada con dicho concepto.

Al igual que en los Estados Unidos, la jurisprudencia canadiense adopta una postura principalmente económica para resolver las demandas en materia de competencia desleal. Pueden apreciarse pruebas de ello en la insistencia de la ley en que se pruebe el perjuicio económico para el demandante. El artículo 7 de la Ley de marcas requiere que el engaño haya causado o pueda causar un perjuicio. El perjuicio puede consistir en lucro cesante, pérdida de cuota de mercado o pérdida del control de una marca o un nombre comercial

3. Trasposición de los actos concretos prohibidos

3.1 Estados Unidos

Todos los actos que, “en particular”, se deben prohibir con arreglo al artículo 10*bis*.3 del Convenio de París parecen corresponderse con las protecciones establecidas en el artículo 43.a) de la Ley Lanham. Sin embargo, el alcance de este puede ser algo más limitado.

El artículo 43.a)1 contiene tres limitaciones relevantes. En primer lugar, al igual que sucede con la Ley Lanham, las demandas basadas en el artículo 43.a) deben dirigirse contra actos llevados a cabo “en el tráfico mercantil”, concretamente en el comercio interestatal, exterior o con una tribu indígena. El comercio intraestatal, así como las actividades no comerciales, quedan excluidos. En estos supuestos, la protección puede basarse en la legislación estatal sobre competencia desleal o en el *common law*. En segundo lugar, los actos prohibidos deben haberse realizado “en relación con cualesquiera productos o servicios”. Por último, los actos prohibidos deben implicar un signo (“palabra, término, nombre, símbolo u objeto, o cualquier combinación de estos”), una falsa denominación de origen o la descripción o presentación falsa o engañosa de un hecho.

Respecto a la conducta desleal mencionada en el punto 2 del artículo 10bis.3 del Convenio de París, el artículo 43.a)2 es su resultado más próximo. Además de las restricciones ya expuestas, esta disposición también exige que los actos prohibidos impliquen una “publicidad o promoción comercial”. Los actos prohibidos en virtud de dicho artículo también deben “falsear la naturaleza, características, cualidades u origen geográfico de sus productos, servicios o actividades comerciales, o de los de otra persona”.

Determinadas restricciones que están presentes en el artículo 10bis.3 del Convenio de París no aparecen en el artículo 43.a) de la Ley Lanham. Por ejemplo, con arreglo al artículo 43.a)1, la descripción o presentación falsas o engañosas no tienen que “desacreditar” necesariamente a otro, como sucede con el punto 2 del artículo 10bis.3 del Convenio de París. Podrá ser objeto de una demanda siempre que la descripción o presentación le cause cualquier tipo de menoscabo. Por otro lado, el artículo 43.a) no requiere que la competencia desleal implique a “un competidor”.

El artículo 43.a) también exige que el acto prohibido pueda generar confusión, error o engaño “en cuanto a la dependencia, vinculación o asociación de dicha persona con otra, o en cuanto al origen, patrocinio o aprobación de sus productos, servicios o actividades comerciales por otra persona”. Esta redacción parece más amplia que la simple referencia a la “confusión” que se halla en el punto 1 del artículo 10bis.3 del Convenio de París.

3.2 Canadá

El artículo 7 de la Ley de marcas del Canadá se corresponde con el artículo 10bis del Convenio de París aún más que el artículo 43.a) de la Ley Lanham en los Estados Unidos. El punto 1 del artículo 10bis.3 del Convenio de París coincide con el artículo 7.b) de la Ley de marcas; ambas disposiciones se centran en el riesgo de confusión. Sin embargo, el artículo 7.b) quizá sea más estricto que el punto 1 del artículo 10bis.3 del Convenio de París, ya que incluye el inhabitual elemento de que el infractor llame la “atención directa del público” sobre sus productos, servicios o negocio “para dirigir la atención hacia estos”. El artículo 7.c) de la Ley de marcas, que fundamenta las demandas por fraude comercial, también puede referirse a los actos mencionados en el punto 1 del artículo 10bis.3 del Convenio de París.

El punto 2 del artículo 10bis.3 del Convenio de París coincide con el artículo 7.a) de la Ley de marcas canadiense; ambas disposiciones se refieren a las aseveraciones falsas que “desacreditan” la empresa de un competidor. El punto 2 del artículo 10bis.3 del Convenio de París habla de los actos “capaces de desacreditar”, mientras que el artículo 7.a) menciona los actos “tendientes a desacreditar”. Por lo tanto, es posible que el artículo 7.a) imponga una mayor carga de la prueba.

El punto 3 del artículo 10bis.3 del Convenio de París coincide con el artículo 7.d) de la Ley de marcas en que ambas disposiciones se refieren a aseveraciones engañosas sobre la calidad o las características de los productos. Mientras que el punto 3 del artículo 10bis.3 del Convenio de París solo menciona los productos, el artículo 7.d) también incluye los servicios. Sin embargo, por otro lado el artículo 7.d) puede imponer un requisito que no existe en el

punto 3 del artículo 10bis.3 del Convenio de París. El artículo 7.d) exige que la inexactitud sea “significativa”, en el sentido de que pueda inducir al consumidor a comprar o utilizar un producto o pueda influir de otra forma en su conducta.

4. Otros actos de competencia desleal

4.1 Estados Unidos

El Derecho de los Estados Unidos en materia de competencia desleal ha ido más allá del ámbito del fraude comercial, tanto en la legislación como en el *common law*. El artículo 43.a) de la Ley Lanham fundamenta el ejercicio de acciones federales contra un sinnúmero de actos de competencia desleal, como la violación de marcas no registradas o de la imagen comercial, el fraude comercial directo e inverso,²⁴⁷ la publicidad engañosa, las violaciones del derecho de publicidad, la utilización ilegítima de personajes de ficción, las falsas atribuciones de autoría, la utilización y venta de productos falsificados por licenciatarios y la importación no autorizada de productos del mercado gris.

El artículo 39.1 del Acuerdo sobre los ADPIC indica que, para garantizar la protección eficaz contra la competencia desleal “de conformidad con lo establecido en el artículo 10bis”, los Miembros deben proteger “la información no divulgada [...] y los datos que se hayan sometido a los gobiernos o a organismos oficiales”. Aunque los secretos comerciales están actualmente protegidos en los Estados Unidos tanto por el Derecho estatal como por el federal, no lo están con arreglo a la legislación federal sobre competencia desleal. La protección de los secretos comerciales tanto con arreglo al Derecho estatal como al *common law* y a la Ley federal de protección de los secretos comerciales de 2016²⁴⁸ proporciona una acción privada por apropiación indebida de un secreto comercial. Por secreto comercial se entiende una información que posee un valor económico independiente, bien real o bien potencial, por el hecho de no ser generalmente conocida, que resulta valiosa para terceros que no la pueden obtener legítimamente y que requiere la adopción de medidas razonables para mantener su confidencialidad.

Aunque el artículo 43.a) de la Ley Lanham se centra expresamente en la utilización de denominaciones de origen falsas o de falsas descripciones o presentaciones, algunos tribunales han invocado esta disposición para abarcar una mayor variedad de actos ilícitos. No obstante, hasta la fecha no la han aplicado respecto a todo el abanico de prácticas comerciales desleales. En consecuencia, prácticas tales como el soborno comercial, la concertación de precios y la apropiación indebida de secretos comerciales no han sido objeto de demandas que hayan prosperado en virtud del artículo 43.a).

En al menos dos asuntos se ha planteado exactamente la cuestión de la protección de secretos comerciales con arreglo a la legislación federal sobre competencia desleal. El asunto *Eli Lilly & Co. c. Roussel Corp.*²⁴⁹ versaba sobre la presentación de información falsa o engañosa para obtener la aprobación de un medicamento por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos. El demandante invocó el artículo 10bis del Convenio de París basándose en la incorporación de esta disposición, mediante remisión, en el artículo 44 de la Ley Lanham (véase la sección 1.2 de este informe), pero el tribunal rehusó ir más allá del artículo 43.a). El asunto *General Motors Corp. c. Ignacio López de Arriortúa*²⁵⁰ trataba de una apropiación indebida de secretos comerciales. Sin embargo, el tribunal allí sí consideró que la Ley Lanham incorpora “las disposiciones sustantivas del Convenio de París”, incluido el artículo 10bis. Aunque la viabilidad del artículo 44 pueda ser objeto de futuros

²⁴⁷ El fraude comercial inverso consiste en retirar la marca original y revender los productos.

²⁴⁸ Defend Trade Secrets Act, Pub. L. 114-153, [130 Stat. 376-386 \(2016\)](#).

²⁴⁹ 23 F. Supp. 2d 460 (D.N.J. 1998).

²⁵⁰ 948 F. Supp. 684 (E.D. Mich. 1996).

litigios, ahora que, desde 2016, los secretos comerciales están protegidos por la Ley federal de protección de los secretos comerciales,²⁵¹ es probable que no surjan nuevos procedimientos sobre los derechos sustantivos del tratado que impliquen la protección de secretos comerciales.

La imagen comercial y las marcas no tradicionales, incluidas las que son visualmente apreciables, goza de una mayor protección por el artículo 43.a) de la Ley Lanham. Asimismo, aunque el derecho de publicidad no está protegido por la legislación federal estadounidense, sí es objeto de una sólida protección por la legislación estatal y el *common law*.

4.2 Canadá

El artículo 7 de la Ley de marcas canadiense protege las marcas no registradas, incluida la imagen comercial siempre que haya adquirido un significado secundario.

Resulta interesante que una demanda por difamación comercial con arreglo al artículo 7.b) prosperara contra la amenaza de una demanda por violación de la propiedad intelectual.²⁵² El tribunal basó su resolución en que una acusación de infracción dañaba la reputación de la empresa.

A diferencia de la Ley Lanham, la Ley de marcas canadiense también contiene un artículo dedicado a la protección de las indicaciones geográficas. Las protege respecto a vinos, licores, productos agrícolas y alimentos. Prohíbe la adopción y utilización de una indicación geográfica protegida, incluida su traducción a cualquier lengua, si los bienes no son originarios del territorio o, si lo son, si no están producidos conforme a las normas del territorio.

Esta protección está sujeta a determinadas excepciones. Por ejemplo, hay excepciones para el uso previo de ciertas indicaciones, para derechos adquiridos y para ciertos términos que se consideran genéricos. Además, la protección se limita al uso de la indicación geográfica en la misma categoría de productos; por ejemplo, "Bordeaux" puede seguir utilizándose para galletas saladas.

Los derechos de publicidad también están protegidos en el Canadá con arreglo a la legislación y el *common law* de las provincias. La protección del *common law* se conoce como la suplantación de personalidad. Esta normativa confiere a determinadas personas el derecho a controlar la utilización comercial de su nombre, imagen, voz, semejanza y firma. Aunque la suplantación de personalidad se reconoció por la dificultad que para los demandantes entrañaban las demandas por fraude comercial que requerían un ámbito de actividad común al demandante y el demandado, esta exigencia se ha relajado hasta el punto de que ahora se permite la demanda por patrocinio falso.

D. REGIÓN DEL CARIBE*

1. Marco legislativo

Aunque algunos de los países del Caribe han abordado la competencia desleal adoptando legislación específica que proporciona la protección exigida por el artículo 10*bis*.1 del Convenio de París, la mayoría de ellos no disponen de una legislación que se ocupe

²⁵¹ 1 S. 1890, 114th Cong. (2015-2016).

²⁵² Asunto Rowell c. S & S. Industries Inc., (1966) S.C.R. 419, 56 D.L.R. (2d) 501, 48 C.P.R. 193 (S.C.C.).

* Ms. Tammy L. Bryan, Mr. Akeem D. Rowe y Ms. Okera N. Hill, Attorneys-at-Law, George Walton Payne & Co., Bridgetown, Barbados.

concretamente de la competencia desleal.²⁵³ En su lugar, recurren a la legislación sobre protección de los consumidores, como forma de protección contra la competencia desleal. Al centrarse en los intereses de los consumidores, esta legislación brinda una protección menor que la protección general contra los actos de competencia desleal, concebida para garantizar el “juego limpio” entre competidores. No obstante, en algunos países la protección conferida por la legislación de consumo se refuerza con la figura del fraude comercial.

Belice y Dominica no disponen ni de un marco legislativo específico ni de la protección tangencial conferida por la legislación de protección de los consumidores. Estos dos países se basan en la protección conferida por su legislación en materia de propiedad intelectual.²⁵⁴ Antigua y Barbuda carece de una legislación específica sobre competencia. Sin embargo, su Ley de indicaciones geográficas de 2003 permite a cualquier persona o grupo de productores interesados iniciar un procedimiento judicial para impedir que se induzca al público a error o para combatir la competencia desleal, siempre respecto a indicaciones geográficas. Se trata de una protección añadida a la que confiere la figura general del fraude comercial.

En el Caribe anglófono, la protección contra la competencia desleal venía de la mano de la figura del fraude comercial antes de que se adoptasen leyes concretas contra la competencia desleal o de protección de los consumidores. Para que prospere una demanda por fraude comercial, el demandante debe demostrar que: 1) él mismo se ha forjado algún tipo de nombre o reputación en el mercado; 2) el demandado ha realizado alguna forma de presentación engañosa en el tráfico mercantil, y 3) se ha producido un perjuicio para el demandante a consecuencia de dicha declaración.

Los distintos países²⁵⁵ que cuentan con leyes de protección contra la competencia desleal protegen tanto a los competidores como a los consumidores. La protección de los competidores se recoge en las disposiciones relativas a la generación de confusión y descrédito, mientras que las disposiciones que tratan sobre los actos engañosos protegen tanto a competidores como a consumidores.²⁵⁶

Por un lado, en los países que solo tienen leyes de protección de los consumidores²⁵⁷ esta legislación concreta se centra precisamente en dicha protección.

La lógica en que se basan las leyes de protección contra la competencia desleal en los distintos países se aprecia también en la jurisprudencia:

- *Protección de los consumidores*: esta protección queda ilustrada en el asunto de *Guyana Mazawattee Tea Co Ltd c. Psaila Ltd*,²⁵⁸ donde el juez Berkeley consideró que la presentación del producto del demandado era tan similar a la de los demandantes que estaba concebida para inducir a engaño a las personas iletradas que no supiesen leer inglés o no entendiesen esta lengua. Era muy probable que adquiriesen el té del demandado creyendo que se trataba del té de los demandantes. Era muy probable que adquiriesen el té del demandado creyendo que se trataba del té de los demandantes.
- *Protección de los consumidores*: esta protección quedó patente en el asunto de *Bahamas Lyford Cay Company Ltd c. Lyford Cay Real Estate Company Ltd*,²⁵⁹ donde se reconoció el derecho del demandante a invocar el fraude comercial en un

²⁵³ San Vicente y las Granadinas, Jamaica, Guyana, Bermudas, Granada, Saint Kitts y Nevis y Bahamas.

²⁵⁴ Ley de marcas de Belice, capítulo 257, del Derecho sustantivo de Belice, edición revisada de 2000; Ley de marcas, marcas colectivas y marcas comerciales de 1999 de Dominica.

²⁵⁵ Anguila, Barbados, Santa Lucía y Trinidad y Tobago.

²⁵⁶ Oficina Internacional de la OMPI, Protección contra la competencia desleal, publicación de la OMPI N.º 725(E) (1994).

²⁵⁷ Jamaica, Dominica.

²⁵⁸ [1925] LRBG 56,

²⁵⁹ BS 1989 SC 53.

caso en el que el demandado, al utilizar la misma razón social que el demandante, había generado confusión en el público pertinente. Sin embargo, aunque hubiera prosperado respecto al fraude comercial, la demanda fue desestimada en virtud de la doctrina de la preclusión.

2. Usos honestos en materia industrial o comercial

Las distintas leyes de protección contra la competencia desleal del Caribe anglófono generalmente disponen que “constituyen actos de competencia desleal los actos y prácticas realizados [...] en el curso de actividades industriales o comerciales, que sean contrarios a los usos honestos”.²⁶⁰ Asimismo, dichas leyes especifican los “actos y prácticas”²⁶¹ que constituyen competencia desleal y, por tanto, son, por defecto, la antítesis de los “usos honestos en materia industrial o comercial” en el sentido del artículo 10*bis*.2 del Convenio de París. Aunque se concretan actos particulares, en la legislación no se define la expresión “contrarios a los usos honestos en el curso de actividades industriales o comerciales”.

Países como Anguila, Trinidad y Tobago y Santa Lucía comparten disposiciones de similar redacción. La Ley de protección contra la competencia desleal de Barbados presenta una redacción diferente, si bien califica como competencia desleal actos y prácticas semejantes.

La legislación de la mayoría de los territorios impone sanciones penales por actos o prácticas comerciales de competencia desleal, mientras que la legislación de Barbados y Anguila prevé acciones civiles o ambas. La necesidad de ponderar los derechos de los competidores en el mercado con las normas internacionalmente aceptadas se entiende en el sentido de que requiere una interpretación amplia del concepto de “usos honestos”.

El título extenso de la Ley de protección contra la competencia desleal de Barbados expresa que esta ley pretende “proteger contra la competencia desleal a fin de cumplir con las obligaciones de Barbados derivadas del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio de la Organización Mundial del Comercio”. El juez del asunto *Digicel (St Lucia) Ltd y otros c. Cable & Wireless plc y otros*²⁶² declaró que “Trinidad y Tobago era parte del Convenio de París y la Ley de protección contra la competencia desleal se promulgó, entre otros motivos, para dar curso a las obligaciones internacionales que incumben a Trinidad y Tobago en virtud del Convenio”. Sin embargo, como se evidencia en los debates parlamentarios relativos a dicha ley, su interpretación depende del poder judicial. La ley no ha sido objeto de frecuentes litigios, por lo que su interpretación está pendiente de estudio.²⁶³

El asunto *Digicel (St Lucia) Ltd y otros c. Cable & Wireless plc y otros*,²⁶⁴ versaba sobre unos incumplimientos contractuales y de telecomunicaciones cometidos por Digicel en Santa Lucía, Barbados, Granada, Trinidad y Tobago y San Vicente y las Granadinas y en él se da una definición del concepto de usos honestos. En su sentencia, el juez optó por una definición flexible de este concepto, a fin de comprender un amplio abanico de acciones u omisiones que constituyen “competencia desleal”. Esto era necesario para incluir todos los casos no mencionados en las leyes o en las variantes terminológicas. El tribunal no sentó ninguna jurisprudencia que impusiera limitaciones a la interpretación, pero tuvo en cuenta también el estilo de redacción de la ley, los debates parlamentarios previos a su adopción, la tradición específica de la actividad o sector y las conductas generalmente aceptadas.

²⁶⁰ Ley de protección contra la competencia desleal de Barbados, capítulo 329A, artículo 4.1.a); Ley de protección contra la competencia desleal de Trinidad y Tobago, capítulo 82:36, artículo 4.1; Ley de protección contra la competencia desleal de 2001 de Santa Lucía, artículo 4.1.

²⁶¹ Detallados en el artículo siguiente.

²⁶² [2010] EWHC 774 (Ch).

²⁶³ Asunto *Digicel (St Lucia) Ltd y otros c. Cable & Wireless plc y otros* [2010] EWHC 774 (Ch), apartado 470.

²⁶⁴ [2010] EWHC 774 (Ch).

En el apartado 474 de la sentencia se declaró que, al atender al significado habitual de los términos, son contrarias a los usos honestos:

“Únicamente las acciones y omisiones que entrañen falta de honestidad [...]. En consecuencia, la expresión se refiere a cualquier acto realizado en el curso de actividades industriales o comerciales, que entrañe deshonestidad en el sentido que a este término le atribuye la sentencia *Royal Brunei Airlines Sdn Vhd c. Tan.*”²⁶⁵

El juez se remitió también al asunto *Reed Executive Plc c. Reed Business Information Limited*,²⁶⁶ donde el juez Jacob citó el asunto *Gerolsteiner Brunnen c. Putsch*²⁶⁷ y declaró que “la condición de buenas prácticas constituye, en esencia, la expresión de una obligación de actuar con justicia en relación con los intereses legítimos del titular de la marca.”²⁶⁸ Al tribunal nacional le corresponde llevar a cabo una valoración general de todas las circunstancias y, en particular, determinar si cabe considerar que el demandado “ha incurrido en competencia desleal con el propietario de la marca”.²⁶⁹

Esta postura es contraria a la adoptada por los tribunales en cuanto a la figura del fraude comercial. El tribunal no atiende al punto de vista moral y a la necesidad de demostrar fraude, deshonestidad o una intención de engañar o confundir a los consumidores. Lo que le interesa al tribunal es si se dan los elementos esenciales del fraude comercial. Esta es la postura adoptada por los jueces en algunos de los asuntos citados en la sentencia *Digicel* (v. *supra*).²⁷⁰ El juez que conoció de dicho asunto también analizó el objetivo o la perspectiva moral de los “usos honestos” y mantuvo extensas conversaciones con las autoridades europeas y británicas, que también abogaban por una interpretación de contenido moral.²⁷¹

Da la impresión de que el tribunal tiene en cuenta la intención y la conducta del competidor, así como las prácticas en el sector y entre los consumidores, para determinar si un acto es “contrario a los usos honestos”.

El juez consideró que la interpretación moral era ciertamente amplia y concluyó que la expresión “contrario a los usos honestos” prohibía un amplio abanico de comportamientos que resultan desleales teniendo en cuenta “los intereses legítimos en juego en las actividades comerciales de que se trate”.²⁷² En consecuencia, declaró que la expresión “contrario a los usos honestos” se refiere a acciones u omisiones que entrañan deshonestidad, y a este respecto no había que atender únicamente al punto de vista subjetivo del competidor, sino a un punto de vista objetivo.

No obstante, el tribunal parece dispuesto a completar el análisis con apreciaciones empíricas y a considerar las alegaciones del infractor en cuanto a la falta de negligencia en su comportamiento. La distinción entre negligencia y comportamiento deshonesto proporciona un argumento de defensa a favor de los competidores del mercado que adoptan medidas para evitar lo que se considera “comportamiento deshonesto”. En consecuencia, prevalece la flexibilidad en la interpretación del concepto de “usos honestos”. Los tribunales van a considerar toda forma de deshonestidad, pero teniendo en cuenta las prácticas del mercado, a fin de garantizar un equilibrio de intereses de todas las partes afectadas.

²⁶⁵ Asunto *Digicel* (*St Lucia*) Ltd y otros c. *Cable & Wireless plc* y otros [2010] EWHC 774 (Ch), apartado 474.

²⁶⁶ [2004] RPC 40.

²⁶⁷ [2004] RPC 39.

²⁶⁸ *Ibid.*, apartado 23.

²⁶⁹ *Ibid.*, apartado 26.

²⁷⁰ [2010] EWHC 774 (Ch).

²⁷¹ Asuntos *Cable & Wireless Plc c. British Telecommunications Plc* [1998] FSR 383; *L’Oreal c. Bellure* [2007] EWCA Civ 968, y *Hotel Cipriani c. Cipriani (Grosvenor Street) Limited* [2008] EWHC 3032 (Ch), apartado 143.

²⁷² Asunto *Digicel* (*St Lucia*) Ltd y otros c. *Cable & Wireless plc* y otros [2010] EWHC 774 (Ch), apartado 470.

Las leyes de protección contra la competencia desleal también definen las “actividades industriales y comerciales” en el sentido de que comprenden las actividades de profesionales y otras personas similares. Barbados va más allá e incluye en la definición de “actividades industriales y comerciales” las “empresas y servicios, en particular la compra y venta de tales productos y servicios”. Por lo tanto, la definición se extiende tanto a la relación entre empresas y consumidores como a la relación entre competidores. Las autoridades también consideran que un “comportamiento infractor” puede consistir en una actuación continuada o en un acto único que no continúa ni se repite.²⁷³

El tribunal también estimó que se habían acreditado indicios razonables.²² Sin embargo, no está claro el grado de prueba que se debe superar, lo cual se debe totalmente a la responsabilidad penal que prevén las leyes²³ de varios de los países.

En el Caribe son escasas la jurisprudencia y la doctrina relativas a la interpretación del concepto de “contrario a los usos honestos”. Por este motivo, en gran parte se recurre a la doctrina de prestigio procedente de otros países.

3. Trasposición de los actos concretos prohibidos

Entre los actos expresamente prohibidos que contemplan las leyes sobre competencia desleal²⁷⁴ de Barbados, Trinidad y Tobago, Santa Lucía y Anguila figuran:

- generar o poder generar confusión con la empresa o las actividades de un tercero o con los productos o servicios ofrecidos por un tercero;
- causar o poder causar menoscabo al buen nombre o la reputación de la empresa de un tercero, ya genere o no confusión;
- inducir o poder inducir a error al público con respecto a la empresa o las actividades de un tercero o con los productos o servicios ofrecidos por un tercero, y
- emitir aseveraciones o indicaciones falsas que desacrediten o puedan desacreditar la empresa o las actividades de un tercero.

Los actos mencionados son análogos a los actos prohibidos con arreglo al artículo 10*bis*.3 del Convenio de París.

Las leyes sobre competencia desleal²⁷⁵ aclaran que la confusión del público puede derivarse de una publicidad o promoción referida al proceso de fabricación de un producto o servicio, a su aptitud para un determinado fin, a su cualidad, cantidad u otras características, a su origen geográfico y a su precio o a la forma en que este se calcule.

²⁷³ Asunto Digicel (St Lucia) Ltd y otros c. Cable & Wireless plc y otros [2010] EWHC 774 (Ch), apartado 447.

²² Asunto Digicel (St Lucia) Ltd y otros c. Cable & Wireless plc y otros [2010] EWHC 774 (Ch), apartado 431.

²³ Ley de protección contra la competencia desleal de Barbados, artículos 4.3 y 4.4: “Cualquier funcionario de la autoridad competente que contravenga el apartado 2 será reo de infracción y, mediante sentencia sumaria, será condenado a multa de 10.000 USD o a pena privativa de libertad de dos años, o bien a ambas penas.

4. El enjuiciamiento de un delito con arreglo al presente artículo no obstará a la apertura de un procedimiento civil ante el Tribunal Superior contra el mismo acusado.”

Ley de protección de los consumidores de Granada de 2018, artículo 74.9.

²⁷⁴ Ley de protección contra la competencia desleal de Trinidad y Tobago, capítulo 82:36; Ley de protección contra la competencia desleal de Barbados, capítulo 329A; Ley de protección contra la competencia desleal de Anguila, capítulo P112, y Ley de protección contra la competencia desleal de 2001 de Santa Lucía, capítulo 13.38.

²⁷⁵ Artículo 7 de la Ley de protección contra la competencia desleal de Trinidad y Tobago, capítulo 82:36; artículo 7 de la Ley de protección contra la competencia desleal de Barbados, capítulo 329A; artículo 6 de la Ley de protección contra la competencia desleal de Anguila, capítulo P112, y artículo 6 de la Ley de protección contra la competencia desleal de 2001 de Santa Lucía, capítulo 13.38.

Por otro lado, en las leyes sobre competencia desleal²⁷⁶ un acto de competencia desleal que genere o pueda generar confusión o causar un perjuicio puede afectar al nombre comercial, las marcas de la empresa, la presentación de los productos o servicios, la apariencia del producto, una identificación de la empresa distinta de la marca, y la asociación de un producto, servicio o actividad con una persona famosa o un personaje de ficción conocido.

Actualmente, parece haber un solo asunto en el Caribe anglófono en que se haya interpretado un acto expresamente prohibido en la legislación sobre protección contra la competencia desleal: el asunto *Free Telecom Incorporated [t/a Flow (Barbados), Flow Communications, Flow Talk, Flow Internet, Flow tv y Flow Mobile]* y *Vet2vu (Barbados) Incorporate [t/a Flow (Barbados), Flow Communications, Flow Talk, Flow Internet, Flow YV y Flow Mobile] c. Tele (Barbados) Incorporated*.²⁷⁷ Allí, el demandante alegó que se había generado y era probable que se generase confusión entre su empresa de telecomunicaciones, que operaba como “FLOW”, y la utilización del nombre “FLOW” por el demandado en el mismo ámbito. El juez Cornelius declaró que, aunque el demandante solo debe acreditar el “riesgo” de confusión con su “empresa, sus actividades y su producto o servicios”, se puede inferir que es posible que la expresión “empresa y actividades” ofrezca una mayor protección que la figura del fraude comercial. Sin embargo, sigue siendo necesario demostrar la confusión, al margen del mero hecho de que dos entidades utilicen el mismo nombre en el mercado.

Por otro lado, no es necesario un tipo concreto de relación de competencia, pues la legislación también proporciona protección a los consumidores respecto al acto prohibido de inducir al público a error, que aparece en todas las leyes de protección contra la competencia desleal del Caribe anglófono.

Las leyes de protección contra la competencia desleal se entienden como complementarias a la protección que confieren los derechos de propiedad intelectual, que se regulan en leyes distintas.²⁷⁸ El artículo 5 de la Ley de marcas de Barbados, capítulo 319, prohíbe el registro de una marca que se asemeje tanto a otra marca registrada que pueda llegar a confundir al público. Esta disposición es análoga al acto expresamente prohibido de inducir al público a error de conformidad con las leyes de protección contra la competencia desleal. Sin embargo, estas últimas leyes ofrecen una protección más amplia de los derechos de propiedad intelectual que las leyes de marcas. Por ejemplo, para que entre en juego la protección de las leyes de marcas, la marca debe estar registrada o ser notoria,²⁷⁹ mientras que las leyes de protección contra la competencia desleal no imponen este requisito.

Por otro lado, existe un acto de competencia desleal con arreglo a las leyes de protección contra la competencia desleal si la confusión se deriva de otras identificaciones de la empresa distintas de las marcas. Asimismo, se protege frente a la divulgación ilícita de secretos comerciales, que se trata más adelante.

4. Otros actos de competencia desleal

Aparte de la protección básica que existe en muchos países caribeños de habla inglesa contra las prácticas de confusión, difamación, descrédito y engañosas, existen otros actos, como: 1) la imitación servil, 2) el aprovechamiento indebido y 3) la divulgación de secretos comerciales. Es significativo que la protección ofrecida por las leyes de protección contra la

²⁷⁶ Artículo 5.2 de la Ley de protección contra la competencia desleal de Trinidad y Tobago, capítulo 82:36; artículo 5 de la Ley de protección contra la competencia desleal de Barbados, capítulo 329A; artículo 4.2 de la Ley de protección contra la competencia desleal de Anguila, capítulo P112, y artículo 4.2 de la Ley de protección contra la competencia desleal de 2001 de Santa Lucía, capítulo 13.38.

²⁷⁷ BB 2013 HC 24

²⁷⁸ Christopher Morcom Q.C., “Gowever: a glimmer of hope for UK compliance with Article 10 *bis* of the Paris Convention” [2007] EIPR 125-127.

²⁷⁹ Artículo 8.d)1 de la Ley de marcas de Barbados, capítulo 319; artículo 9.3.c) de la Ley de marcas N.º 8 de 2015 de Trinidad y Tobago, y artículo 4.e) de la Ley de marcas de Anguila, R.S.A. C. T30.

competencia desleal²⁸⁰ sea más extensa que la que ofrecen distintos instrumentos en materia de propiedad intelectual.

4.1. *Imitación servil*

De la imitación servil se ocupa específicamente la legislación sobre competencia desleal de países de la Unión Europea como Alemania.²⁸¹ En cambio, el Caribe anglófono no cuenta con disposiciones específicas que hagan referencia a la imitación servil en su legislación sobre competencia desleal y protección de los consumidores. El único caso en que se mencionan disposiciones concretas contra la imitación de cualquier clase es el de la legislación sobre marcas de los países caribeños de habla inglesa. Sin embargo, dicha protección solo se ofrece a los titulares de marcas registradas y de marcas notoriamente conocidas.

Pese a la ausencia de una disposición específica que se ocupe de la imitación servil, la protección general que ofrecen las distintas legislaciones sobre competencia desleal puede comprender algunos supuestos de imitación servil. Sucede así con los supuestos que quedan comprendidos en el ámbito de las disposiciones generales de la legislación sobre competencia desleal.

La ausencia de una legislación que se ocupe específicamente de la imitación servil deja sin protección a un determinado conjunto de creadores, a saber: i) quienes carecen de derechos sobre los diseños en virtud de su registro; ii) quienes no cumplen el requisito de la originalidad para la protección por derechos de autor, iii) para quienes ha expirado el período de protección.²⁸² Existe el riesgo de que, en general, la legislación sobre competencia desleal no proporcione una cobertura completa a todos los supuestos de imitación servil, de modo que estos creativos no podrán impedir que otros copien sus creaciones intelectuales.

En consecuencia, en los países anglófonos del Caribe la protección frente a las imitaciones se limita actualmente a la legislación general sobre competencia desleal y sobre derechos de propiedad intelectual.

4.2. *Aprovechamiento indebido*

Los actos de aprovechamiento indebido presentan características comunes con los otros actos de competencia desleal. Sin embargo, aunque el aprovechamiento indebido puede generar confusión e inducir a error, se centra específicamente en los actos de apropiación indebida. El aprovechamiento indebido puede considerarse la forma más amplia de competencia por imitación, de modo que, como tal, constituye siempre competencia desleal.

El aprovechamiento indebido proporciona al infractor una ventaja indebida basada en la reputación de una marca ya existente.²⁸³ La mayor parte de los países del Caribe protegen las marcas notoriamente conocidas contra los actos de aprovechamiento indebido del carácter distintivo o la reputación de una marca.²⁸⁴ Sin embargo, otros países han optado por permitir el registro defensivo de las marcas notoriamente conocidas.²⁸⁵

²⁸⁰ Ámbitos de protección de la propiedad intelectual 2.819.

²⁸¹ Artículo 4.3.a) de la Ley contra la competencia desleal de Alemania.

²⁸² Por ejemplo, aquellos que: 1) no disponen de derechos de autor sobre sus diseños; 2) no cumplen el requisito de originalidad para la protección por derechos de autor, o 3) hayan visto expirar su período de protección.

²⁸³ Asunto 3M Company c. Manufacturera 3M SA DE CV [2017] JMCA Civ 21, apartado 131.

²⁸⁴ Artículos 8.d).i) y 8.d).ii) de la Ley de marcas de Barbados, capítulo 319; artículo 49 de la Ley de marcas de Jamaica; artículos 9.3.c) y 9.3.d) de la Ley de marcas de 2015 de Trinidad y Tobago (Ley N.º 8 de 2015), y artículo 61 de la Ley de marcas de Belice, capítulo 257.

²⁸⁵ Artículo 29.1 de la Ley de marcas de Guyana, capítulo 90:01, y artículo 35.1 de la Ley de marcas de las Bahamas, capítulo 322.

El alcance del concepto de aprovechamiento indebido es limitado cuando no existe ningún vínculo comercial entre las dos marcas. No basta con que una marca recuerde a otra, pues debe haber una “clara explotación o un manifiesto aprovechamiento indebido de una marca conocida, o la intención de utilizar comercialmente su reputación, incluso en circunstancias en que no cause menoscabo al carácter distintivo o la reputación de la marca”.²⁸⁶ Esta limitación constituye una ponderación entre las reglas de la competencia desleal y los principios de un sistema de libre mercado.

4.3. Secretos comerciales

Anguila²⁸⁷, Santa Lucía²⁸⁸, la República de Trinidad y Tobago²⁸⁹ y Barbados²⁹⁰ son países caribeños que protegen expresamente contra la divulgación ilegítima de secretos comerciales, y lo hacen por medio de sus legislaciones sobre competencia desleal.

Las disposiciones legislativas se corresponden con el artículo 39.2 del Acuerdo sobre los ADPIC. La protección proporcionada por la legislación sobre competencia desleal es expansiva y permite proteger los secretos industriales y comerciales. Esta generalidad en el concepto de lo que puede constituir información confidencial significa que la protección de una información concreta dependerá en último término de los hechos y circunstancias del caso.

Pese al carácter general de la definición, la protección de que gozan los secretos comerciales está claramente definida en las distintas leyes de protección contra la competencia desleal. Además, existen ciertas limitaciones a la protección proporcionada por dichos instrumentos. En efecto, se requiere que: i) los actos sean deshonestos; ii) la divulgación no haya sido necesaria para proteger al público, y iii) no se hayan adoptado medidas para proteger las pruebas y los datos contra su uso comercial ilegítimo.

Las limitaciones permiten la utilización y divulgación adecuadas de los secretos comerciales en actividades comerciales legítimas. En consecuencia, constituyen un equilibrio justo entre la protección contra la competencia desleal y el mayor interés general por la competencia desleal y los usos honestos.

E. AMERICA CENTRAL*

1. Marco legislativo

Los países de América Central no han desarrollado un modelo común de regulación de la competencia desleal. No existe ningún tratado internacional ni regional, ni ninguna otra trasposición similar. Cada ordenamiento jurídico define los usos honestos en materia industrial o comercial, o establece los actos prohibidos atendiendo a las circunstancias concretas del país. Ya sea establecido por ley o reconocido por la jurisprudencia, lo cierto es que el artículo 10*bis*.1 del Convenio de París conoce tantas expresiones distintas como países hay en la región.

²⁸⁶ Asunto 3M Company c. Manufacturera 3M SA DE CV [2017] JMCA Civ 21, apartado 131.

²⁸⁷ Artículo 8 de la Ley de protección contra la competencia desleal.

²⁸⁸ Artículo 8 de la Ley de protección contra la competencia desleal.

²⁸⁹ Artículo 9 de la Ley de protección contra la competencia desleal.

²⁹⁰ Artículo 8 de la Ley de protección contra la competencia desleal.

* Sr. Roberto Garza Barbosa, Profesor del Tecnológico de Monterrey, Escuela Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales de Monterrey (México).

En Honduras, la protección contra la competencia desleal viene dada por la Ley de propiedad industrial, artículos 170 a 173. Estas disposiciones trasponen en el ordenamiento jurídico hondureño los principios de competencia desleal del artículo 10*bis* del Convenio de París. Asimismo, hay disposiciones sobre competencia desleal en el Código de Comercio hondureño, artículos 425 a 429. Los artículos 75 a 78 de la Ley de propiedad industrial hondureña contienen disposiciones legales en materia de secretos comerciales, a los que otorgan protección contra la competencia desleal. Existen vías penales, civiles y administrativas para combatir los casos de competencia desleal. El Código Procesal Civil de Honduras establece la competencia de los tribunales civiles ordinarios para conocer de los asuntos de competencia desleal. Asimismo, existen procedimientos administrativos para declarar la comisión de actos de competencia desleal y para imponer sanciones, instruidos por la Oficina de Registro de la Propiedad Industrial.²⁹¹

En El Salvador, la competencia desleal se regula en el Código de Comercio, artículo 491, de carácter extensivo y que especifica distintos actos que constituyen competencia desleal. Estos supuestos parecen exceder los enumerados en el artículo 10*bis* del Convenio de París. El artículo 491 del Código de Comercio diferencia entre actos que inducen a error a los consumidores, actos que desacreditan a los competidores, la captación de antiguos trabajadores de un competidor y “cualesquiera otros actos similares encaminados directa o indirectamente a desviar la clientela de otro comerciante”. Los artículos 493 y 497 del Código de Comercio establecen que los jueces de asuntos mercantiles conocerán de los juicios sobre competencia desleal. El artículo 240 del Código Procesal Civil y Mercantil salvadoreño prevé el juicio sobre competencia desleal como un procedimiento ordinario del que han de conocer los tribunales civiles o mercantiles. Además, los artículos 100 a 103 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos de El Salvador definen la competencia desleal y los actos deshonestos como aquellos que son contrarios a los usos honestos y a la ley en general. Por lo tanto, se trata de disposiciones abiertas basadas en una definición negativa.

La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos de Costa Rica²⁹² no define la competencia desleal. No obstante, su artículo 8.k) prohíbe registrar marcas que, por lo demás, constituyan un acto de competencia desleal. El artículo 62.f) de la ley contiene la misma prohibición, pero concretamente en relación con las expresiones o signos de publicidad comercial, que constituyen un tipo de registro de marcas. Por último, el artículo 71 prohíbe la utilización de indicaciones geográficas en forma tal que constituyan un acto de competencia desleal en el sentido del artículo 10*bis*.1) del Convenio de París.

En Costa Rica hay una ley diferente dedicada a la observancia de los derechos de propiedad intelectual. Aunque se trata de un instrumento de carácter ejecutivo, contiene definiciones relativas a la competencia desleal. La Ley N.º 8039 sobre Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual,²⁹³ define en su artículo 28 la competencia desleal como “todo acto realizado en el ejercicio de una actividad mercantil o con motivo de ella, contrario a los usos y las prácticas honestas en materia comercial”. Esta disposición enumera expresamente algunos actos que se consideran de competencia desleal. Su artículo 28 también se remite al artículo 17 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, que establece una serie de actos de competencia desleal.²⁹⁴

En el ordenamiento jurídico mexicano, el fundamento legal para la protección contra la competencia desleal lo proporciona la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (LPPI), artículo 386.²⁹⁵ Sin embargo, es posible invocar y aplicar el artículo 10*bis* del Convenio

²⁹¹ *Oficina de Registro de la Propiedad Industrial.*

²⁹² Ley N.º 7978.

²⁹³ Ley N.º 9524.

²⁹⁴ Ley N.º 7472.

²⁹⁵ Se trata de una ley reciente, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de julio de 2020 y en vigor desde el 5 de noviembre de 2020. Con ella se derogó la Ley de la Propiedad Industrial mexicana (de 27 de junio

de París en cualquier litigio. El principal fundamento para las demandas que contiene el artículo 386 de esta ley se halla en su fracción I. Este se interpreta generalmente como una disposición no independiente, por lo que, para ser aplicable, se han de materializar otros supuestos de infracción definidos en las demás fracciones. La respuesta a lo que constituyen usos honestos en materia industrial o comercial se halla en el siguiente artículo. Según se define en la ley, la respuesta rápida no es cometer cualquier infracción legal (visión simplista). Esta fracción se considera el fundamento general para las demandas por competencia desleal.

La misma disposición legal también contiene supuestos concretos de competencia desleal, que, a diferencia de la fracción I, son independientes. En consecuencia, en el ordenamiento jurídico mexicano el fundamento para los procedimientos sobre competencia desleal se halla en el artículo 386, fracciones I, II, III, XIV, XV y XXIV de la LPPI.²⁹⁶ Estas disposiciones incorporan el artículo 10*bis* del Convenio de París.

De igual manera, el artículo 6 bis del Código de Comercio mexicano reproduce casi textualmente los apartados 2 y 3 del artículo 10*bis* del Convenio de París.²⁹⁷ Con arreglo al artículo 6 bis del Código de Comercio, abstenerse de los actos prohibidos por el artículo 10*bis*.3) del Convenio de París constituye un uso honesto en materia industrial o comercial. Por último, el artículo 32 de la Ley de Protección al Consumidor de México regula la publicidad comparativa.

La mayor parte de los litigios sobre competencia desleal se basan en el artículo 386 de la LPPI y, en particular, en los artículos antes mencionados. Dado que esta ley es de reciente creación, la mayor parte de la jurisprudencia se refiere a la derogada Ley de la Propiedad

de 1991). El actual artículo 386 es muy similar al anterior artículo 213. En él se establecen 33 actos que se consideran ilícitos. En cuanto a la competencia desleal, la nueva ley incluye, aparte de las disposiciones anteriores, la protección relativa a la información confidencial.

²⁹⁶ "Artículo 386. Son infracciones administrativas:

[...]

I.- Realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal y que se relacionen con la materia que esta Ley regula;

[...]

II.- Efectuar, en el ejercicio de actividades industriales o mercantiles, actos que causen o induzcan al público a confusión, error o engaño, por hacer creer o suponer infundadamente: a) La existencia de una relación o asociación entre un establecimiento y el de un tercero; b) Que se fabriquen productos bajo especificaciones, licencias o autorización de un tercero; c) Que se prestan servicios o se venden productos bajo autorización, licencias o especificaciones de un tercero, o d) Que el producto de que se trate proviene de un territorio, región o localidad distinta al verdadero lugar de origen, de modo que induzca al público a error en cuanto al origen geográfico del producto;

III.- Intentar o lograr el propósito de desprestigiar los productos, los servicios, la actividad industrial o comercial o el establecimiento de otro. No estará comprendida en esta disposición, la comparación de productos o servicios que ampare la marca con el propósito de informar al público, siempre que dicha comparación no sea tendenciosa, falsa o exagerada en los términos de la Ley Federal de Protección al Consumidor;

[...]

XIV.- Apropiarse de manera indebida de información que sea considerada como secreto industrial, sin consentimiento de la persona que ejerce su control legal o su usuario autorizado, para obtener una ventaja competitiva de mercado, o realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal;

XV.- Producir, ofrecer en venta, vender, importar, exportar o almacenar productos o servicios que utilicen un secreto comercial, cuando la persona que lleve a cabo dichas actividades supiera o tuviere motivos razonables para saber, que el secreto comercial se utilizó sin consentimiento de la persona que ejerce su control legal o su usuario autorizado y de manera contraria a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal;

[...]

XXIV.- Usar la combinación de signos distintivos, elementos operativos o de imagen, que permitan identificar productos o servicios iguales o similares en grado de confusión a otros protegidos por esta Ley y que por su uso causen o induzcan al público a creer o suponer una asociación inexistente con quien acredite el derecho [...]"

²⁹⁷ De modo análogo, a tenor de algunas fracciones del artículo 173 de la LPPI, no son registrables como marca los elementos que constituyan competencia desleal.

Industrial de 1991. Sin embargo, respecto a la protección contra la competencia desleal, no hay cambios sustanciales en la nueva normativa. Solo se han añadido disposiciones nuevas para proteger la información confidencial frente a actos de competencia desleal, como exige el Acuerdo sobre los ADPIC. En consecuencia, sigue siendo válido el análisis existente de la jurisprudencia, aunque se refiera a las disposiciones de la ley derogada.

A diferencia de otros ordenamientos jurídicos, donde los procedimientos sobre competencia desleal y sobre propiedad intelectual generalmente se sustancian ante los tribunales ordinarios dentro del sistema judicial, en México los asuntos de infracción y competencia desleal se dirimen ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), la autoridad administrativa que concede las patentes y registra las marcas. Dado que el IMPI no podía imponer el pago de indemnizaciones, las partes vencedoras se veían obligadas a iniciar un nuevo procedimiento ante un tribunal ordinario, para lo cual se requería una resolución del IMPI en que se declarase una infracción administrativa o un acto de competencia desleal. La nueva ley resolvió este problema al facultar al IMPI para imponer el pago de indemnizaciones y al establecer que la resolución del IMPI no es necesaria para presentar una demanda ante un tribunal ordinario.

Incluso antes de la adopción de la nueva ley, la forma habitual de proceder era presentar la demanda ante un tribunal ordinario cuando se basara en un incumplimiento contractual; por ejemplo, un contrato de franquicia. El nuevo sistema legal deja a los demandantes la elección entre iniciar el procedimiento ante el IMPI o ante un tribunal ordinario. Además, armoniza las disposiciones sobre competencia desleal con los principios generales del Derecho de responsabilidad civil.

Con arreglo al artículo 1910 del Código Civil mexicano, “el que obrando ilícitamente o contra las buenas costumbres cause daño a otro, está obligado a repararlo [...]”. Un acto es ilícito cuando vulnera alguna disposición legal. Por lo tanto, pueden ejercitarse acciones automáticamente contra cualquier acto considerado competencia desleal a efectos del artículo 386 de la LPPI, sobre la base del artículo 1910 del Código Civil. Pese a esta regla general del Derecho de responsabilidad civil, en cuanto a la protección contra la competencia desleal no hay más novedades, aparte de las disposiciones de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, del Convenio de París, del Acuerdo sobre los ADPIC y de la derogada Ley de la Propiedad Industrial de 1991. En consecuencia, no existe una protección basada únicamente en los principios del Derecho de responsabilidad civil.

2. Usos honestos en materia industrial o comercial

En los países de la región, el concepto de usos honestos se basa en no cometer actos prohibidos.

Por ejemplo, en el ordenamiento jurídico mexicano la protección contra la competencia desleal se refiere a la obligación de abstenerse de conductas ilícitas y de los actos mencionados en el artículo 386 de la LPPI. En el asunto de referencia sobre esta cuestión,²⁹⁸ que se sustanció ante la Suprema Corte de Justicia de México (SCJ), esta debía pronunciarse sobre la constitucionalidad del artículo 213, fracción I, de la derogada Ley de la Propiedad Industrial de 1991. Aunque la resolución se refería a una ley anterior, sigue siendo relevante, ya que el artículo 213, fracción I, de la Ley de 1991 es idéntico al actual artículo 386, fracción I, de la LPPI. Además, está redactado prácticamente en los mismos términos que el artículo 10*bis*.2) del Convenio de París.

²⁹⁸ Suprema Corte de Justicia de la Nación, Segunda Sala, Amparo en Revisión 2234/2009, 17 de marzo de 2010. Disponible en: <http://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/TematicaPub.aspx> (24 de agosto de 2021).

El principal argumento esgrimido es que dicha disposición era contraria a los principios de legalidad y debido procedimiento consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución mexicana, habida cuenta de la vaguedad de su redacción: “actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios [...]».²⁹⁹ En el ordenamiento jurídico mexicano, las disposiciones que califiquen un acto como ilegal o lo tipifiquen como delito no deben ser vagas, en el sentido de que no pueden contener más de una conducta. De lo contrario, procedería declarar su inconstitucionalidad.

Sin embargo, pese al carácter abierto de la redacción, la SCJ rechazó este argumento, al considerar que uno de los elementos establecidos por la fracción I para definir la competencia desleal se basaba en su relación con el resto del sistema jurídico objeto de análisis. Esta línea argumental resulta interesante, pues confirma que la disposición controvertida no es autónoma, sino que depende, para su concreción, de otra fracción del mismo artículo: “se debe interpretar no de una manera letrística y mucho menos aislada, sino que debe apreciarse su texto de una manera sistemática y armónica con el contenido de las restantes fracciones [...]”.³⁰⁰ Según esta interpretación, toda infracción o acto ilícito en contra de una disposición legal se considera competencia desleal, lo que incluye no solo las marcas, sino también las patentes, los diseños industriales, etcétera.

En el Derecho mexicano no hay jurisprudencia ni disposición legal alguna que defina el concepto de usos honestos. Así pues, en consonancia con la postura adoptada por la SCJ, puede calificarse de uso honesto toda conducta que no sea contraria a ninguna disposición legal. Esta doctrina, por tanto, se basa en una definición negativa: si no se vulnera disposición legal alguna (artículo 386 de la LPPI), no hay competencia desleal.

3. Trasposición de los actos concretos prohibidos

Por lo que respecta al ordenamiento jurídico hondureño, el artículo 170 de la Ley de Propiedad Industrial define de este modo los actos que se consideran competencia desleal:

“1) Todo acto [...] que sea contrario a las reglas de la buena fe o a los usos y prácticas honradas en material mercantil; 2) Los actos de cualquier índole capaces de crear confusión con respecto [...] [a] otro comerciante; 3) El uso o propagación de indicaciones [...] falsas capaces de perjudicar o de desprestigiar el establecimiento, los productos, los servicios o las actividades de otro comerciante; 4) El uso o propagación de indicaciones o de alegaciones [...] cuando ello sea susceptible de crear confusión con respecto a [...] los productos o servicios propios o de los de un tercero; 5) La utilización directa o inmediata de un producto puesto en el comercio por un tercero, para moldear, calcar, copiar o de otro modo reproducir indebidamente ese producto por algún medio técnico, y así aprovechar parasitariamente y con fines comerciales los resultados del esfuerzo de ese tercero; y 6) El acceso a un secreto industrial y otra información no divulgada, o el uso o divulgación de tal secreto o información sin la autorización de su legítimo poseedor [...]”

El ordenamiento jurídico hondureño define de forma peculiar los actos que constituyen competencia desleal. El artículo 425 del Código de Comercio de Honduras también establece un conjunto de actos de competencia desleal. Esta disposición se refiere a los actos dirigidos a atraer clientela indebidamente. En concreto, se trata del soborno de los empleados del cliente, las falsas indicaciones acerca del origen o calidad de los productos, los productos falsificados con envases que parezcan genuinos, y la propagación de causas falsas para ofrecer descuentos, como liquidaciones, quiebras, etcétera.

En el asunto *Laboratorios Stein S.A c. Pfizer S.A.*, la Corte Suprema de Justicia hondureña (CSJ)³⁰¹ analizó la interacción entre las disposiciones sobre competencia desleal del Código

²⁹⁹ *Ibid.*, apartado 6.

³⁰⁰ *Ibid.*, apartado 16.

³⁰¹ Civil n° CC-61-12 de la Corte Suprema de Justicia (Honduras), 11 de junio de 2013.

de Comercio y de la Ley de Propiedad Industrial. Anuló la sentencia de la Corte de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán en la que se resolvió que el artículo 425 del Código de Comercio define como competencia desleal las mismas conductas que el artículo 170 de la Ley de Propiedad Industrial. En consecuencia, la Corte de Apelaciones no tuvo en cuenta los actos de competencia desleal establecidos por el artículo 425 del Código de Comercio. Sin embargo, en su sentencia, la CSJ declaró que una y otra disposición definen la competencia desleal en distintos términos, ambos aplicables en cualquier asunto.

En la sentencia N.º 50-3CM-11-A, la Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección de El Salvador (CSC) resolvió sobre la cuestión de si los asuntos de competencia desleal eran de Derecho público o privado. Se había planteado la cuestión debido a una cláusula arbitral entre las partes. En una demanda ordinaria, el demandado alegó que el tribunal no era competente para conocer del asunto sobre competencia desleal, al existir entre las partes una cláusula arbitral. El tribunal estimó esta alegación, y el demandante recurrió. El principal motivo de recurso consistía en que las demandas por competencia desleal quedaban fuera del ámbito de los procedimientos de arbitraje, al tratarse de cuestiones de Derecho público relativas a las leyes de competencia.³⁰² El demandante también alegó que la posición dominante y las prácticas contrarias a la competencia de la otra parte vulneraban la libertad económica protegida por la Ley de Competencia de El Salvador. Por lo tanto, exceden el ámbito privado del procedimiento arbitral y los compromisos personales de las partes.

Sin embargo, la CSC rechazó este argumento y confirmó la resolución del tribunal de instancia según la cual, “con arreglo a nuestro ordenamiento jurídico, los actos de competencia desleal y las prácticas contrarias a la competencia son figuras totalmente diferentes, y no cabe afirmar [...] que la competencia desleal constituya una práctica contraria a la competencia”.³⁰³ En consecuencia, la CSC resolvió que las acciones de competencia desleal pueden resolverse en procedimientos de arbitraje. Este criterio dominante ha sido corroborado por la Corte Suprema de Justicia de El Salvador (CSJ) en su sentencia 109-2016. En ella, la CSJ distinguió los actos de competencia desleal de los prohibidos por la Ley de Competencia de El Salvador y llegó a la conclusión de que los primeros no exceden la esfera privada y, “por tanto, no pueden afectar al orden económico”.³⁰⁴

Aparte de la prohibición general y abierta de realizar actos contrarios a los usos honestos, el artículo 28 de la Ley N.º 8039 de Costa Rica establece actos específicos de competencia desleal. Se trata de actos tendentes a crear confusión respecto a las características de los productos y servicios; la reproducción, sin autorización del propietario, de marcas, distintivos y cualquier otro elemento protegido para aprovechar, a escala comercial, los resultados del esfuerzo y prestigio ajenos, y el uso de signos cuyo registro esté prohibido por la Ley de marcas.

El artículo 28 de la Ley N.º 8039 también se remite a la Ley N.º 7472, cuyo artículo 17 establece que los actos de competencia desleal estarán prohibidos cuando:

“a) Generen confusión [...] respecto [...] de uno o varios competidores; b) Se realicen aseveraciones falsas para desacreditar [...] [a] un competidor; c) Se utilicen medios que inciten a suponer la existencia de premios o galardones [...] pero con base en alguna información falsa o que para promover la venta generen expectativas exageradas [...]; d) Se acuda al uso, la imitación, la reproducción, la sustitución o la enajenación indebidos de marcas, nombres comerciales, denominaciones de origen, expresiones de propaganda, inscripciones, envolturas,

³⁰² Estos aspectos están excluidos del arbitraje en virtud del artículo 23 de la Ley de mediación, conciliación y arbitraje de El Salvador.

³⁰³ Sentencia 50-3CM-11-A de la Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro (El Salvador), de 5 de enero de 2012.

³⁰⁴ Sentencia 109-2016 de la Corte Suprema de Justicia (El Salvador), de 23 de agosto de 2019, apartado 14.

etiquetas, envases o cualquier otro medio de identificación, correspondiente a bienes o servicios propiedad de terceros.”

Pese a la especificidad de estos actos prohibidos, el artículo 17 de la Ley N.º 7472 es de carácter abierto, ya que prohíbe cualquier otro acto análogo de competencia desleal que distorsione la transparencia del mercado en perjuicio del consumidor o los competidores.

El Tribunal Segundo de Apelación Civil de San José interpretó el artículo 17 de la Ley N.º 7472 en una sentencia sobre publicidad comparativa.³⁰⁵ La Comisión Nacional del Consumidor³⁰⁶ inicialmente consideró que tal publicidad comparativa era inexacta, parcial y engañosa, pues distorsionaba la información para confundir a los consumidores. Sin embargo, el Tribunal Segundo de Apelación Civil de San José anuló parcialmente la resolución, al considerar que “sería una falacia generalizar que se debe censurar toda inexactitud o error publicitarios [...]”. El tribunal declaró entonces que solo existe competencia desleal cuando la publicidad comparativa afecta a los competidores e induce a error a los consumidores. Sin embargo, devolvió el asunto a la Comisión del Consumidor para que ordenase al demandado realizar cambios en la publicidad comparativa, publicase nuevos anuncios con dichos cambios, utilizase información comprobable en su futura publicidad y reembolsase los honorarios de abogados al demandante.

Comparando las disposiciones de la legislación mexicana con el artículo 10*bis* del Convenio de París se observa que la garantía general de protección que contiene el artículo 10*bis*.1) del Convenio de París se ha traspuesto en el artículo 386, fracción II, de la LPPI, y el artículo 10*bis*.2) del Convenio de París se ha traspuesto en el artículo 386, fracción III, de la LPPI.³⁰⁷ Sin embargo, los supuestos más concretos mencionados en el artículo 10*bis*.3) del Convenio de París no se encuentran en ninguna disposición legal en materia de propiedad intelectual. Por el contrario, han sido recogidos en la Ley federal de protección al consumidor.³⁰⁸ Existe un procedimiento administrativo que se sigue ante un organismo federal llamado Procuraduría Federal del Consumidor. Asimismo, al igual que sucede con cualquier infracción de la ley, la demanda de responsabilidad civil extracontractual en materia de consumo basada en el artículo 1910 del Código Civil se puede presentar ante los tribunales federales o estatales. No obstante, estos procedimientos relativos a la protección del consumidor frecuentemente se basan en la Ley federal de protección al consumidor y no en los principios de competencia desleal.

No se imponen requisitos diferentes o especiales para obtener protección contra la competencia desleal. Los procedimientos son los mismos que para cualquier otra demanda por incumplimiento, y las protecciones sustantivas van más allá de las marcas: amparan también las patentes y cualquier activo de propiedad intelectual. Si bien cabe afirmar que la necesidad de acreditar una relación de competencia es un tanto difusa, en el siguiente asunto el tribunal la exigió.

Se trataba allí de una violación de patente a causa de la importación no autorizada de una sustancia protegida.³⁰⁹ Sin embargo, el Circuito Federal aceptó el argumento del demandado

³⁰⁵ Tribunal Segundo de Apelación Civil de San José de Costa Rica, Sección Segunda, asunto 12-000088-0183-CI, 6 de septiembre de 2021. La publicidad comparativa rezaba como sigue: “¿Usa usted cloro? La mayoría de las etiquetas de su ropa lo prohíben. La clorina estropea las fibras del tejido, deteriorando los colores, y puede causar accidentes en su ropa de color. Mejor utilice V., aplíquelo a la mancha, o añada una mezcla de V. con el detergente, y compruebe que V. efectivamente elimina las manchas sin afectar a los colores del tejido, ya que V. no contiene clorina [...]”. *Ibid.*, apartado 3. La marca del demandante era “Clorox”. [omissis] En la publicidad comparativa, la diferencia entre *Clorox* y *cloro* era mínima. El tribunal no entró a valorar el carácter distintivo de la marca.

³⁰⁶ *Comisión Nacional del Consumidor*.

³⁰⁷ Véase la nota 6.

³⁰⁸ Ley federal de protección al consumidor: artículos 1, fracción VII, y 32.

³⁰⁹ Octavo Tribunal Colegiado del Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, amparo directo 653/2015, 21 de enero de 2016. Disponible en: <http://www.cjf.gob.mx> (31 de agosto de 2021).

según el cual no se había aportado ninguna prueba de que existiese competencia desleal. En concreto, el tribunal observó que no se había demostrado que demandante y demandado fuesen competidores. Esta cuestión adquirió relevancia, habida cuenta de que el demandante había alegado que no importaba la sustancia con fines comerciales. Sin embargo, a juicio del Circuito Federal, para apreciar la competencia desleal era necesario acreditar que las partes competían entre sí.

No obstante, esta sentencia no es necesariamente la última palabra sobre la cuestión. Los siguientes asuntos ofrecen una perspectiva más amplia de los aspectos sustantivos y procesales de la protección contra la competencia desleal en el ordenamiento jurídico mexicano. Algunos de ellos sugieren que en materia de competencia desleal la ley no exige demostrar la condición de competidor.

En otra resolución (amparo directo 406/2011) se analizó la competencia desleal en relación con contratos de franquicia.³¹⁰ El tribunal consideró responsable a un accionista del franquiciado por el incumplimiento de un contrato por parte de una sociedad anónima a fin de eludir sus obligaciones contractuales. Se trataba de una franquicia mexicana de cafeterías. Tras la extinción de la franquicia, el demandado continuó con su negocio en el mismo local, utilizando una marca distinta que habían registrado. A tenor de la resolución del tribunal, el demandante estaba obligado, en virtud de una acción ordinaria, a observar la cláusula de confidencialidad y a no utilizar la marca. Asimismo, el demandado debía resarcir los daños y perjuicios ocasionados por la divulgación de secretos comerciales y por la violación de la marca. Se citó en el procedimiento a un tercero. A este respecto, el tribunal ordenó el levantamiento del “velo corporativo” contra los accionistas del antiguo franquiciado, a consecuencia de lo cual la resolución afectó a la sociedad demandada y a sus accionistas, que la habían fundado como persona jurídica diferente para eludir sus obligaciones contractuales.

El demandado alegó que el demandante no había demostrado la existencia de competencia desleal. Alegó que los productos vendidos en el nuevo establecimiento, como pizzas, batidos, bocadillos y ensaladas, no constituían competencia desleal, pues se trataba de productos legales y de dominio público. Sin embargo, el Tribunal del Circuito Federal rechazó este argumento, al considerar que el concepto de competencia desleal se deriva de los contratos de franquicia. Al hacerlo, el tribunal reconoció que las obligaciones contractuales concretas entre las partes constituían el régimen de competencia leal entre ellas.

Otro asunto ilustrativo es el amparo directo 289/2016, que trataba sobre importación, diseños industriales y competencia desleal.³¹¹ Allí se debatió el artículo 213, fracción I, de la derogada Ley de la Propiedad Industrial³¹² en cuanto a la importación al territorio nacional de controles remotos que supuestamente infringían un diseño industrial propiedad del demandante. El tribunal citó los artículos 25 y 36 de dicha ley.³¹³ En el primero de ellos se establecían los derechos de los titulares de patentes, en particular el derecho a fabricar, usar, vender, ofrecer en venta o importar los productos protegidos. El artículo 36 establecía, entre otras cosas, que los derechos exclusivos reconocidos en el artículo 25 eran aplicables a los diseños industriales. En consecuencia, el tribunal consideró que la importación constituía uno de los derechos exclusivos sobre los diseños industriales, de modo que se había materializado la infracción del artículo 213, fracción I, de la derogada Ley de la Propiedad Industrial, como acto contrario a la ley.

³¹⁰ Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, amparo directo 406/2011, 17 de noviembre de 2011.

³¹¹ Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, amparo directo 289/2016, 7 de julio de 2016.

³¹² Exactamente igual que el artículo 386, fracción I, de la LPPI.

³¹³ Equivalentes a los artículos 55, 81 y 82 de la LPPI.

El amparo directo 218/2017 era un asunto sobre competencia desleal relativo a publicidad comparativa y a marcas tridimensionales.³¹⁴ El tribunal consideró que el envasado utilizado en la publicidad comparativa no era similar a ninguna marca registrada por el demandante. Aunque presentaba diversas diferencias, como un uso diferente de los colores, podía apreciarse claramente a simple vista que la publicidad trataba de evocar el producto del demandante. Sin embargo, el tribunal concluyó que “es indiscutible que en el presente asunto no se pueden considerar materializados los actos ilícitos [de competencia desleal] contemplados en el artículo 213, fracciones I y X, de la Ley de protección a la propiedad industrial”.³¹⁵ Esta postura no reconoció la independencia de la demanda por competencia desleal prevista en la fracción I, sino que la supeditó a la demanda por violación de marca.

El amparo directo 152/2016 versaba sobre un asunto sobre competencia desleal relativo a medicamentos genéricos y publicidad comparativa.³¹⁶ Tenía su origen en una demanda por infracción presentada con arreglo al artículo 213, fracciones I y X, de la derogada Ley de la Propiedad Industrial³¹⁷ por una compañía farmacéutica dedicada al comercio con medicamentos genéricos. La publicidad comparativa controvertida comprendía los siguientes eslóganes publicitarios registrados: “Remedios similares”, “igual, pero más barato” y “hasta un 75% de ahorro”.³¹⁸

El tribunal resolvió a favor del demandante, al considerar que, en la publicidad comparativa, se había hecho referencia específica a las marcas del demandante. La resolución incluyó imágenes de la publicidad comparativa infractora, en las que se mostraban las marcas de distintas compañías farmacéuticas internacionales y la marca del demandante. A juicio del tribunal, la comparación confirmaba la intención del demandado de desacreditar los productos del demandante mediante una comparación que el tribunal consideró sesgada, ya que el demandado había afirmado que su producto era más barato, sin explicar la naturaleza específica del producto. En particular, el tribunal declaró que el demandado no había concretado en su publicidad que sus productos eran genéricos intercambiables y simplemente se parecían a los productos originales del titular de la marca: “Por lo tanto, no son iguales en cuanto a fármacos innovadores [...], de manera que, con su publicidad, transmite el mensaje de que se trata del mismo producto, pero más barato, lo cual induce a error y es sesgado y exagerado”.³¹⁹

En otro asunto se ofreció protección a una marca contra la competencia desleal incluso antes de que fuera registrada.³²⁰ El litigio surgió con motivo de un contrato de franquicia que se había celebrado antes de la solicitud de registro de la marca. El demandado alegó que, al suscribir el contrato de franquicia, no había registrada marca alguna, y que el registro se produjo en un momento posterior. Se trataba de un tercero que, de buena fe, había utilizado la marca antes de que se registrase.

Sin embargo, el tribunal consideró que el demandado no había actuado de buena fe, pues, con independencia de la fecha de registro de la marca, había decidido seguir usando la marca tras la extinción del contrato de franquicia, lo que excluye la posibilidad de invocar buena fe.

³¹⁴ Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, amparo directo 218/2017, 22 de marzo de 2018.

³¹⁵ *Ibid.*, apartado 42.

³¹⁶ Segundo Tribunal Colegiado del Circuito del Centro Auxiliar de la Undécima Región, amparo directo 152/2016, 11 de agosto de 2016.

³¹⁷ Equivalente al artículo 386, fracciones I y III, de la LPPI.

³¹⁸ *Ibid.*, apartados 26 y 27. Los eslóganes publicitarios son una forma particular de marca que, con arreglo al artículo 205 de la LPPI, se rigen exactamente por las mismas disposiciones legales y principios que las marcas. El artículo 200 de la derogada Ley de la Propiedad Industrial también ofrecía protección a los eslóganes publicitarios.

³¹⁹ *Ibid.*, apartado 39.

³²⁰ Decimosexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, amparo directo 388/2016, 6 de octubre de 2016.

En el amparo directo 443/2015, el tribunal negó que se hubiese violado la marca.³²¹ No obstante, consideró que el demandado era responsable de competencia desleal, en virtud del artículo 213, fracción I, de la derogada Ley de la Propiedad Industrial, ya que había utilizado la marca del demandante en los comprobantes de venta emitidos. Es interesante el hecho de que el tribunal diferenciase la demanda por competencia desleal basada en la fracción I de las demás fracciones del artículo 213. Como ya se ha señalado, puede ser difícil de conciliar esta postura con la establecida por la SCJ en el amparo en revisión 2234/2009, antes analizado.

En el amparo directo 413/2013, el tribunal insistió en exigir la prueba de una relación de competencia.³²² El asunto trataba de una intérprete conocida como Susana Zabaleta, a quien un tribunal inferior había imputado una violación de marca y una conducta de competencia desleal. Había montado una obra de teatro cuyo título se asemejaba a la marca “Kinki” del demandante, pues su obra se titulaba “Twisted kinki”. El tribunal devolvió el asunto al tribunal inferior con la instrucción de que examinase los argumentos de la demandada en el sentido de que ella realizaba una obra de teatro, y no un espectáculo musical: “la naturaleza del ‘espectáculo’ que ofrece [...] y las opiniones de expertos acerca de qué constituye una obra de teatro, puede apreciarse que sus representaciones son de tal carácter [...] y no de un espectáculo musical, como incorrectamente se consideró [...]”.³²³ Sin embargo, parece que se da una excesiva importancia a esta distinción entre obras musicales y de teatro, ya que en ambos casos se trata de espectáculos. Si fuera esta la interpretación correcta para determinar la existencia de una relación de competencia, sería difícil demostrar que las partes son competidoras.

4. Otros actos de competencia desleal

La legislación y la jurisprudencia de los países de la región generalmente utilizan la expresión “competencia desleal” en diversos campos, incluso en los no relacionados con el artículo 10*bis* del Convenio de París. Por ejemplo, en una sentencia costarricense relativa a un litigio entre los taxistas tradicionales y los que trabajan en las plataformas electrónicas se mencionó la competencia desleal.³²⁴ Sin embargo, no guardaba relación con los derechos de propiedad intelectual ni con la confusión de los consumidores.

En México, otros tipos de protección contra la competencia desleal se refieren a la imagen comercial y a la protección de secretos comerciales o información confidencial. Hay varios asuntos en los que se ha concedido protección a la imagen comercial en virtud de disposiciones sobre competencia desleal. En el amparo directo en revisión 5287/2014, la SCJ consideró que del artículo 10*bis* del Convenio de París se podía deducir la protección de la imagen comercial. El tribunal consideró que “el *‘trade dress’* es un conjunto de elementos que se traducen en signos visibles”, y que “tendrían que categorizarse cuidadosamente los elementos que realmente son distintivos del producto, por su originalidad y relación visual con la comercialización del mismo”.³²⁵

³²¹ Octavo Tribunal Colegiado del Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, amparo directo 154/2015, 26 de junio de 2015, apartado 26.

³²² Decimoquinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, amparo directo 413/2013, 20 de junio de 2013.

³²³ *Ibid.*, apartado 33.

³²⁴ Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Sala Constitucional, asunto 21-018063-0007-CO, 14 de septiembre de 2021. En dicho asunto, el recurrente, un “concesionario” de taxi, alegó que el Estado de Costa Rica no había actuado para poner fin a la competencia desleal que constituía la actividad de transporte ilegalmente desarrollada por conductores que utilizaban aplicaciones como UBER o NOVA, lo que le ocasionaba un grave perjuicio económico. Este perjuicio económico se vio agravado también porque contrajo COVID-19 y ansiedad. La Corte Suprema desestimó el recurso, al considerar que el litigio no versaba sobre la situación legal de tales plataformas.

³²⁵ Suprema Corte de Justicia de la Nación de México, Segunda Sala, amparo directo en revisión 5287/2014, apartados 30 y 33.

Diversos tribunales inferiores han seguido la doctrina de la SCJ. En el amparo directo 642/2014, el Tribunal de Circuito reconoció la protección de la imagen comercial incluso contra una sociedad que tenía registrada una marca. La cuestión es si era necesario anular la marca registrada del demandado, habida cuenta del convincente argumento de que no era posible violar una marca al actuar bajo la protección de una marca registrada. Sin embargo, el tribunal desestimó la demanda, pues se trataba de una acción por competencia desleal. A continuación, el tribunal analizó las similitudes entre los productos de las partes y concluyó que “ambos productos se comercializan en una presentación de 200 gramos, por lo que es evidente que estas coincidencias generan una impresión visual muy similar [...]”.³²⁶ Estos asuntos son interesantes, pues la ley derogatoria no contenía ninguna disposición relativa a la imagen comercial o que la definiese.

El artículo 386, fracciones XIV y XV, de la LPPI incorpora la protección de los secretos comerciales contra la competencia desleal. La fracción XIV tipifica como infracción administrativa la apropiación indebida de secretos comerciales para obtener una ventaja competitiva o para “realizar actos” que impliquen competencia desleal. La infracción administrativa tipificada en la fracción XV se refiere al hecho de ofrecer en venta, vender, importar o exportar productos o servicios que utilicen un secreto comercial. Para que prospere una demanda basada en esta fracción XV, el demandante debe demostrar que el infractor sabía o tenía “motivos razonables” para saber que la información se había utilizado sin consentimiento o “de manera contraria a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal”.³²⁷ Al igual que en las demás disposiciones legales, no se proporciona ninguna definición ni enumeración de los usos honestos o de la competencia desleal, por lo que se debe analizar cada caso concreto. Sin embargo, aún no se dispone de jurisprudencia a este respecto.

F. COMUNIDAD ANDINA*

1. Marco legislativo

Los conceptos generales de libre comercio y competencia desleal se regulan por las decisiones de la Comunidad Andina, y las legislaciones nacionales establecen disposiciones más detalladas.

La Decisión 608 de la Comunidad Andina promueve y protege la libre competencia en la región.³²⁸ El ámbito de aplicación de esta Decisión se limita a las prácticas que tengan origen y efectos en uno o más países de la Comunidad Andina. Las transacciones internas de cada país se someten a la legislación nacional. En una ocasión se planteó si era posible investigar dos veces a un justiciable por la misma conducta. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la interpretación prejudicial 484-IP-2018, estableció el ámbito de aplicación de las leyes internacionales andinas en caso de que un infractor trate de aprovecharse de situaciones en las que su conducta tenga efectos en la región andina, a fin de evitar ser investigado por las autoridades locales. El Tribunal de Justicia concluyó que las autoridades locales pueden limitar su investigación a las prácticas que no tengan efectos transfronterizos. Sin embargo, las investigaciones de ámbito nacional no condicionan la competencia de las autoridades andinas para investigar las transacciones transfronterizas. Por último, el Tribunal de Justicia recomendó que, si los empresarios no quieren enfrentarse a las autoridades

³²⁶ Véase, por ejemplo, Decimoséptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, amparo directo 642/2014, 3 de septiembre de 2015.

³²⁷ LPPI, artículo 386, fracción XV.

* *Sr. Rodrigo V. Bermeo-Andrade, abogado de propiedad intelectual y jefe del bufete Bermeo & Bermeo Latin America, Quito (Ecuador).*

³²⁸ Decisión 608 de la Comunidad Andina, de 29 de marzo de 2005, Normas para la protección y promoción de la libre competencia en la Comunidad Andina.

andinas además de a las autoridades locales, deben abstenerse de incurrir en prácticas contrarias a la competencia.

La Decisión 486³²⁹ establece las normas comunes sobre propiedad industrial y, además, permite a las oficinas de propiedad intelectual rechazar las solicitudes de registro de marcas cuando consideren que se han presentado para cometer un acto de competencia desleal o para participar en él.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina explica que la competencia desleal se manifiesta en una doble vertiente: “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 [...] consumidores [frente a] las prácticas indebidas (publicidad engañosa, por ejemplo)”.³³⁰ El Tribunal de Justicia formuló un triple criterio para identificar los actos de competencia desleal:

- El acto o actividad debe ser de efectiva competencia, es decir, el infractor y la víctima han de ser competidores en la misma o análoga actividad comercial;
- El acto debe ser indebido;
- El acto debe ser susceptible de producir un daño, bastando la probabilidad del daño.

El Tribunal de Justicia concluyó que una práctica es desleal cuando su fin o sus efectos puedan efectivamente producir daño a un competidor.

Con la adopción de la Ley de Competencia Desleal de 1996, Colombia fue el primer país de la región que adoptó una ley para regular las prácticas que puedan afectar al mercado.³³¹ La siguió el Perú en 2008, al promulgar el Decreto Legislativo N.º 1044 sobre competencia desleal.³³² El Ecuador tiene su normativa más reciente en la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado,³³³ que entró en vigor en 2011. Bolivia aún no dispone de un marco jurídico nacional de carácter general. La protección contra la competencia desleal se deriva de los amplios conceptos recogidos en la Constitución y en diversas leyes especiales.

2. Usos honestos en materia industrial o comercial

Las normas de la Comunidad Andina se aplican a las operaciones que tengan lugar en uno o más de los países. La Decisión 608 agrupa las prácticas contrarias a la competencia en restricciones del libre comercio y abuso de posición dominante. Por su parte, la Decisión 486 se ocupa de las prácticas desleales relativas a la propiedad intelectual.

El artículo 4 de la Decisión 608 prohíbe y sanciona las prácticas restrictivas de la libre competencia y las conductas de abuso de posición dominante en el mercado, siempre que hayan sido cometidas por agentes económicos. La Secretaría General de la Comunidad Andina, en el curso de una investigación, puede disponer el cese inmediato de la conducta restrictiva y, si procede, la aplicación de medidas correctivas y/o sancionadoras.

Para las operaciones locales, Colombia y el Ecuador siguen una clasificación similar de las prácticas desleales, y sus legislaciones definen y regulan con más detalle cada una de las prácticas ilícitas.

³²⁹ Decisión 486 de la Comunidad Andina, de 14 de septiembre de 2000, régimen común sobre propiedad industrial.

³³⁰ Interpretación prejudicial, asunto 217-IP-2015, 24 de agosto de 2015.

³³¹ Colombia, Ley 256 de 1996, por la cual se dictan normas sobre competencia desleal.

³³² Perú, Decreto Legislativo N.º 1044, que aprueba la Ley de Represión de la Competencia Desleal, de 26 de junio de 2008.

³³³ Ecuador, Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, 2011.

Las legislaciones locales del Ecuador, Colombia y el Perú consideran desleal obtener una ventaja competitiva sustancial sobre los competidores vulnerando una norma legal. Tal ventaja competitiva podría proceder, por ejemplo, de la utilización abusiva de procedimientos judiciales o administrativos, del incumplimiento de una norma legal o de la infracción de la normativa medioambiental, publicitaria, fiscal, laboral, de seguridad social, de consumo u otras.

En Colombia existe una prohibición general de actuar de forma contraria a “las sanas costumbres mercantiles, al principio de la buena fe comercial o a los usos honestos en materia industrial o comercial”.³³⁴

En el Perú, los actos de competencia pueden calificarse como prácticas comerciales desleales si vulneran los principios de confianza, lealtad, legalidad, autenticidad y adecuación social. Respecto a la publicidad, el artículo 17 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal del Perú sanciona la propagación de publicidad y enumera una serie de actos contrarios al principio de legalidad. Entre estas prácticas figuran: a) omitir la advertencia a los consumidores sobre los riesgos que implica el uso o consumo de los productos; b) omitir la presentación del precio total de un producto o servicio sin incluir los tributos y cargos aplicables; c) omitir, en cada uno de los anuncios que difundan publicidad de promociones de ventas, la indicación clara de su duración y la cantidad mínima de unidades disponibles de los productos ofrecidos, etcétera.

El Código de Comercio boliviano regula en su capítulo V los actos de competencia desleal.³³⁵ Se consideran competencia desleal los actos contrarios a la ley y a los buenos usos comerciales, los que violan derechos de propiedad intelectual y los que desacreditan los productos o servicios del competidor. El artículo 66 del Código de Comercio boliviano dispone que dichos actos se sancionarán de acuerdo con lo previsto en el Código Penal. En efecto, el capítulo II del Código Penal tipifica los delitos contra la industria y el comercio, incluidos el fraude, el engaño y el desvío de clientela.

3. Trasposición de los actos concretos prohibidos

El artículo 259 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina señala diversas prácticas de competencia desleal: a) cualquier acto capaz de crear una confusión respecto del establecimiento, los productos o la actividad de un competidor; b) las aseveraciones falsas capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad de un competidor, y c) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.

3.1 *Actos de confusión e imitación*

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la sentencia 217-IP-2015³³⁶, diferencia entre los actos de confusión que afectan a la protección de la propiedad intelectual y los actos de confusión considerados prácticas desleales. La confusión entre marcas y productos en sí no fundamenta la presentación de una demanda por competencia desleal, ya que estos actos de confusión se someten a un régimen diferente y más específico: el de la propiedad intelectual. Para apreciar la existencia de un acto de competencia desleal, el consumidor debe haber sido inducido y privado de la ocasión de elegir debidamente, según sus necesidades y deseos, el establecimiento, los productos o la actividad económica de un competidor.

³³⁴ Artículo 7 de la Ley 256 de 1996, por la cual se dictan normas sobre competencia desleal.

³³⁵ Artículo 66 del Decreto-Ley 14379, de 25 de febrero de 1977 (Código de Comercio de Bolivia).

³³⁶ TJCA, 24 de agosto de 2015, interpretación prejudicial, asunto 217-IP-2015.

De igual manera, en el asunto 43-IP-2018³³⁷ el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina consideró que se produce una práctica desleal cuando una empresa infractora atrae clientes sin ningún esfuerzo empresarial, por ejemplo, imitando el envasado de un competidor con el único propósito de ahorrar el coste que entraña desarrollar su propio diseño, a fin de confundir al consumidor y desviar la clientela.

El artículo 10 de la Ley de Competencia Desleal de Colombia incorpora expresamente el artículo 10*bis*.3)1 del Convenio de París, que prohíbe “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”. Asimismo, en el artículo 14 de dicha ley, Colombia prohíbe la imitación de los productos o servicios de un tercero cuando genere confusión acerca de su procedencia empresarial o comporte un aprovechamiento indebido de la reputación ajena. También se considera desleal la imitación sistemática de las iniciativas empresariales cuando dicha estrategia se halle encaminada a impedir u obstaculizar la afirmación de un competidor en el mercado. La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de Colombia declaró que Alpina S.A. había incurrido en competencia desleal contra Danone:³³⁸ i) al registrar en Colombia una serie de marcas similares a las utilizadas por Danone en todo el mundo; ii) al publicitar productos en televisión utilizando piezas publicitarias y conceptos originalmente creados por Danone, y iii) al identificar productos utilizando iniciativas comerciales que eran resultado de los esfuerzos de Danone y no de Alpina. La SIC concluyó que esta imitación sistemática impedía efectivamente a Danone competir en Colombia.

El artículo 27.1 de la Ley de Competencia del Ecuador considera desleal toda conducta que tenga por objeto o como efecto, real o potencial, crear confusión con la actividad, las prestaciones, los productos o el establecimiento ajenos. Asimismo, se considera desleal el empleo o imitación de marcas, etiquetas, recipientes u otros medios de identificación de terceros. También se considera desleal la imitación sistemática de las prestaciones o iniciativas empresariales de un tercero.³³⁹

El artículo 9 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal del Perú define los actos de confusión como aquellos que tengan como efecto, real o potencial, inducir a error a otros respecto de la procedencia, declarando incorrectamente el origen empresarial o imitando las características de los productos.

3.2 *Actos de comparación*

Tanto el artículo 27.5 de la Ley de Competencia del Ecuador como el artículo 13 de la Ley de Competencia Desleal de Colombia consideran desleales los actos de comparación relativos a la actividad, las prestaciones mercantiles, los productos o los establecimientos cuando se utilicen indicaciones o aseveraciones incorrectas o falsas o se omita información exacta.

El artículo 12 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal del Perú diferencia entre los actos de comparación y la equiparación indebida. Los primeros consisten en la presentación de las ventajas de la oferta propia frente a la oferta competidora. Los segundos consisten en presentar únicamente una adhesión de la propia oferta sobre los atributos de la oferta ajena. El Perú permite las aseveraciones relativas a aspectos comparativos o equivalentes siempre que sean veraces, exactas, relevantes y no discriminatorias.

³³⁷ TJCA, 8 de noviembre de 2018, interpretación prejudicial, asunto 43-IP-2018.

³³⁸ Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de Colombia, 24 de agosto de 2015, asunto 1228-2015.

³³⁹ El artículo 27.3 de la Ley ecuatoriana considera un acto de imitación la lesión de un derecho de propiedad intelectual y la imitación de una iniciativa empresarial (cuando genere confusión respecto a la procedencia empresarial o comporte un aprovechamiento indebido de la reputación y el prestigio ajenos).

En Colombia se considera desleal la comparación de actividades o de las prestaciones de los distintos establecimientos cuando se utilicen aseveraciones incorrectas o falsas o se omitan las verdaderas (artículo 13 de la Ley de Competencia Desleal).

Por otro lado, en el Ecuador, el artículo 27.5 de la Ley de Competencia proscribía todos los actos de comparación, sin diferenciar en función de la veracidad o falsedad de las aseveraciones.

Por último, al referirse al uso de marcas por terceros en la Comunidad Andina, la Decisión 486 de la Comunidad Andina declara que el uso comparativo excede los límites de la protección de la marca. Así, aunque el Derecho de la Comunidad Andina permite utilizar las marcas de terceros en la publicidad comparativa, sigue siendo necesario respetar la legislación local. Por lo tanto, puede que la comparación se considere desleal con arreglo al Derecho nacional aplicable.

3.3 *Actos de denigración y descrédito*

Colombia incorpora directamente el artículo 10*bis*.3)2 del Convenio de París, relativo a los actos de descrédito, mientras que el Perú y el Ecuador designan esta conducta como actos de denigración.

En consonancia con el artículo 10*bis*.3)2, Colombia prohíbe “las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor”.

Asimismo, el artículo 12 de la Ley de Competencia Desleal de Colombia desarrolla el perfil conceptual de esta práctica al declarar que se considera desleal cuando la difusión de aseveraciones incorrectas o falsas o la omisión de las verdaderas tenga por objeto o como efecto desacreditar la actividad, las prestaciones, el establecimiento o las relaciones mercantiles de un competidor, a no ser que sean exactas, verdaderas y pertinentes.

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de Colombia declaró que un antiguo distribuidor de Duna Enterprises S.L. había desacreditado los productos de GA.MA Italy recurriendo a publicaciones inexactas e irrelevantes.³⁴⁰ La demandada había emitido y divulgado una declaración en la que afirmaba que el titular de las marcas había estado engañando a los consumidores, dado que el origen de los productos no era Italia, sino que se importaban desde China, Uruguay o Argentina. También afirmó que los consumidores podían exigir el cambio de los productos por los originalmente fabricados en Italia o requerir la devolución de su dinero más una indemnización por los perjuicios causados. La SIC analizó que, si bien era cierto que posteriormente se sancionó al titular de las marcas, en el momento de la declaración esta solo constituía una alegación de la demandada, y la sanción se debió a la insuficiencia al informar sobre el origen de los productos. Por lo tanto: i) las afirmaciones no eran exactas; ii) eran irrelevantes para el mercado, pues no permitían a los consumidores la formación de sus preferencias y la adopción de decisiones conforme al principio de competencia en igualdad de condiciones, y iii) su finalidad era desacreditar a la empresa entre sus clientes.

El artículo 27.4 de la Ley de Competencia del Ecuador contiene una definición similar a la adoptada en Colombia. Como ya se ha expuesto, esta definición designa esta clase de práctica desleal como actos de denigración. Sin embargo, la definición es más estricta, en el sentido de que no admite prueba en contrario cuando la aseveración sea discriminatoria por la nacionalidad, las creencias o ideología, la intimidad, la vida privada u otras circunstancias personales del afectado. Lo mismo sucede cuando el tono del lenguaje de las aseveraciones difamatorias ridiculiza al competidor en el mercado.

³⁴⁰ Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de Colombia, 30 de agosto de 2012, asunto 4851-2012.

En el Perú, los actos de descrédito o denigración se definen de forma similar. Sin embargo, la legislación contiene una enumeración más detallada de las prácticas admitidas. El artículo 11 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal del Perú permite esta conducta, en particular, cuando las aseveraciones sean verdaderas, objetivas, verificables y ajustadas a la realidad; cuando la información sea exacta por su condición clara y actual, presentándose de modo tal que se evite la ambigüedad o la imprecisión sobre la realidad que corresponde al agente económico aludido o a su oferta; cuando se evite la ironía, la sátira, la burla o el sarcasmo, y cuando se evite la discriminación por razón de la nacionalidad, las creencias, la intimidad o cualesquiera otras circunstancias estrictamente personales ajenas a la eficiencia económica.

3.4 Aseveraciones falsas

Las aseveraciones falsas y los actos de engaño están expresamente prohibidos en Colombia, el Ecuador y el Perú.

Colombia adopta directamente, de nuevo, el texto del artículo 10*bis*.3)3 del Convenio de París, que prohíbe “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”. Si se utilizan aseveraciones incorrectas o falsas, se omiten las verdaderas o se recurre a cualquier otro tipo de práctica que sea susceptible de inducir a error al público, se presume una práctica desleal (artículo 11 de la Ley de Competencia Desleal de Colombia).

El Ecuador y el Perú definen los actos de engaño como toda conducta que tenga por objeto o como efecto inducir a error al público sobre la naturaleza, modo de fabricación, características, aptitud para el uso, calidad y cantidad, precio, condiciones de venta, procedencia geográfica y en general, las ventajas, los atributos o beneficios de los productos, servicios, establecimientos o transacciones.³⁴¹ En el Ecuador y el Perú, corresponde al anunciante la carga de acreditar la veracidad y exactitud de las afirmaciones, y debe contar previamente con las pruebas antes de emitirlos.³⁴² En el Perú, el concepto de actos de engaño también incluye los falsos testimonios.³⁴³ Estas prácticas se consideran en el Perú actos contra el principio de autenticidad.³⁴⁴

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) del Perú explicó la aplicación del principio de autenticidad cuando decidió si la expresión “libre de grasas trans” era cierta al ser utilizada en la publicidad de un producto que contenía una cantidad mínima de grasas trans. A tenor del artículo 8.3 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal del Perú, el anunciante tiene la carga de la prueba y debe contar con la prueba *antes* de utilizar una expresión. La prueba demostraba que la cantidad de grasas trans que contenía el producto estaba por debajo de las normas internacionales de la FDA y del *Codex Alimentarius*. Sin embargo, los análisis de laboratorio eran posteriores a la fecha de utilización de la frase publicitaria, por lo que incumplía la exigencia del artículo 8.3. Si bien existía una conducta infractora al no disponer de la prueba por adelantado, el Tribunal de Defensa de la Competencia anuló la sanción y emitió una advertencia en la que decidía que los resultados de laboratorio adicionales confirmaban que la aseveración era cierta y no perjudicaba a los consumidores ni al mercado.³⁴⁵

³⁴¹ Artículo 27.2 de la Ley de Competencia del Ecuador y artículo 8 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal del Perú.

³⁴² Artículo 8.3 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal del Perú.

³⁴³ Artículo 8 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal del Perú.

³⁴⁴ Artículo 16 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal del Perú.

³⁴⁵ INDECOPI del Perú, 24 de abril de 2018, Resolución N.º 091-2015/SDC-INDECOPI.

La Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI resolvió³⁴⁶ sobre el principio de legalidad para apreciar una práctica desleal al aplicar la Ley N.º 30021³⁴⁷ sobre la promoción de la alimentación saludable para niños, niñas y adolescentes y sus reglamentos.³⁴⁸

El artículo 17 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal del Perú califica los siguientes actos como contrarios al principio de legalidad: la difusión de publicidad que no respete las normas imperativas sobre publicidad (artículo 17.1); el incumplimiento de cualquier disposición que regule la realización de la actividad publicitaria respecto de su contenido, difusión o alcance (artículo 17.2).

La Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI impuso una sanción de oficio a una empresa que aparentemente había omitido en sus productos de gelatina una advertencia exigida por la Ley de Promoción de Alimentación Saludable³⁴⁹ en caso de excederse los límites de sodio, azúcares y grasas saturadas o trans en alimentos o bebidas no alcohólicas.

El producto parecía exceder las cantidades permitidas de sodio, pero la Comisión de Defensa de la Libre Competencia analizó todas las normas aplicables. Dado que el producto (gelatina) debe mezclarse con agua para su consumo, del reglamento aplicable y sus interpretaciones se deduce que el análisis se ha de hacer con el producto preparado. Por lo tanto, no se cometió irregularidad alguna, y la sanción fue anulada al no haberse infringido la ley.

4. Otros actos de competencia desleal

4.1 Aprovechamiento indebido

Respecto a la protección contra la apropiación indebida, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina definió, en su sentencia 67-IP-2015, el acto desleal de aprovechar el prestigio de otros operadores económicos.³⁵⁰ Allí se reafirmó en una interpretación anterior y declaró que “posicionarse empresarialmente es una fuerte tarea logística. Permitir que de manera velada otro competidor se aproveche de dicha situación, es en últimas permitir que el posicionamiento en el mercado se vaya diluyendo, generando con estos una erosión sistemática de la ubicación de un empresario en el mercado”.³⁵¹

Tanto Colombia como el Perú consideran una práctica desleal beneficiarse del prestigio ajeno. El artículo 15 de la Ley de Competencia Desleal de Colombia declara que se considera desleal el aprovechamiento en beneficio propio de las ventajas de la reputación adquirida por otro. Esto incluye el empleo no autorizado de cualquier marca, de denominaciones de origen falsas o engañosas aunque estén acompañadas de la indicación acerca de la verdadera

³⁴⁶ Resolución N.º 108-2021/CCD-INDECOPI, de 1 de junio de 2021

³⁴⁷ Ley N.º 30021 del Perú: Ley de Promoción de la Alimentación Saludable para Niños, Niñas y Adolescentes, de 2013.

³⁴⁸ Perú, Decreto Supremo N.º 017-2017-SA: Reglamento de la Ley N.º 30021, Ley de Promoción de la Alimentación Saludable para Niños, Niñas y Adolescentes, de 2017.

³⁴⁹ Artículo 10 de la Ley de Promoción de Alimentación Saludable. - Advertencias publicitarias. “*En la publicidad, incluida la que se consigna en el producto, de los alimentos y bebidas no alcohólicas con grasas trans y alto contenido de azúcar, sodio y grasas saturadas, se debe consignar en forma clara, legible, destacada y comprensible las siguientes frases, según el caso:*

‘Alto en (Sodio-azúcar-grasas saturadas): Evitar su consumo excesivo’

‘Contiene grasas trans: Evitar su consumo’

Dicha advertencia publicitaria será aplicable a los alimentos y bebidas no alcohólicas que superen los parámetros técnicos establecidos en el reglamento.”

³⁵⁰ TJCA, 13 de mayo de 2015, interpretación prejudicial, asunto 67-IP-2015.

³⁵¹ TJCA, 24 de julio de 2013, interpretación prejudicial, asunto 54-IP-2013.

procedencia del producto o de expresiones tales como “modelo”, “sistema”, “tipo”, “clase”, “género”, “manera”, “imitación” y “similares”.

La SIC colombiana declaró que uno de los principios básicos consiste en que “los participantes en el mercado se apoyen en su propio esfuerzo para captar una clientela y no en el esfuerzo que un competidor ha implementado”.³⁵²

El artículo 10 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal del Perú define los actos que no constituyen actos de confusión y que tienen como objetivo o efecto el aprovechamiento indebido de la imagen, el crédito, la fama, el prestigio o la reputación empresarial o profesional de un tercero. Estas prácticas pueden consistir en la utilización no autorizada de propiedad intelectual.

En el Ecuador, estas prácticas quedarían sometidas a las normas generales de protección de la propiedad intelectual³⁵³ o de enriquecimiento sin causa que prohíben este tipo de prácticas en el Derecho codificado.

4.2 Protección de los secretos comerciales

Los secretos comerciales quedan protegidos por el artículo 260 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. Esta protección es operativa siempre que se trate de información realmente secreta, tenga un valor comercial por ser secreta y su legítimo poseedor haya tomado las medidas razonables para mantenerla secreta.

El poseedor de un secreto puede transmitir o autorizar su uso a un tercero, y el tercero autorizado debe mantener la confidencialidad de la información. Toda persona que con motivo de su trabajo, empleo, cargo, puesto, desempeño de su profesión o relación de negocios, tenga acceso a una información secreta debe mantenerla en secreto y utilizarla solo para fines legítimos, incluso después de concluida la relación laboral o comercial.

También se protegen los secretos comerciales facilitados a las autoridades para obtener autorizaciones de comercialización. No se considera desleal utilizar la información para obtener tales autorizaciones.

El artículo 27.7 de la Ley de Competencia del Ecuador guarda cierta similitud con la Decisión Andina y añade que el secreto comercial podrá ser objeto de depósito ante un notario público en un sobre cerrado y lacrado a efectos probatorios.

Los mecanismos de cumplimiento de la ley en el Ecuador, Colombia y el Perú son muy similares. El artículo 27.7 de la Ley de Competencia del Ecuador, el artículo 18 de la Ley de Competencia Desleal de Colombia y el artículo 13 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal del Perú definen la violación de secretos comerciales como la divulgación o explotación, sin autorización de su titular, de secretos de un tercero cuando se haya accedido a ellos, bien ilegalmente, bien con deber de reserva. Estos ordenamientos jurídicos también penalizan la obtención de secretos comerciales mediante espionaje o inducción a la violación del secreto, entre otros actos.

4.3 Nuevas normas para las tecnologías modernas

La publicidad en Internet está comprendida en el ámbito de aplicación de la Ley de Competencia Desleal de Colombia, siempre que se cumplan los requisitos objetivos, subjetivos y territoriales. La apreciación de una práctica desleal es independiente de los medios utilizados para la publicación. Lo mismo sucede cuando se trata de inteligencia artificial y del uso de nuevas tecnologías. Es posible que la legislación no esté preparada para

³⁵² Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de Colombia, diciembre de 2005, asunto 009-2005.

³⁵³ Artículo 27.3.a) de la Ley de Competencia Desleal del Ecuador.

regular nuevas prácticas sometidas a cambios constantes. Sin embargo, los actos basados en el uso de inteligencia artificial u otras nuevas tecnologías pueden ser punibles si cumplen los requisitos subjetivos para la protección contra la competencia desleal y si sus efectos influyen, o tienen la intención de influir, en la decisión de un comprador o consumidor, o de afectar al mercado.

4.4 Prácticas contra los competidores

En el Perú, el artículo 15 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal prohíbe el sabotaje empresarial, que define como el hecho de perjudicar injustificadamente el proceso productivo o la actividad comercial de un competidor mediante la interferencia en la relación contractual que mantiene con sus clientes, proveedores y trabajadores.

En el Ecuador, el artículo 11.15 de la Ley de Competencia prohíbe el boicot dirigido a limitar el acceso al mercado o el ejercicio de la competencia por otras empresas.

Tanto Perú como el Ecuador permiten los actos que no impidan u obstaculicen el acceso de competidores actuales o potenciales al mercado por razones de eficiencia económica. El Perú extiende este concepto al ofrecimiento de mejores condiciones a trabajadores y proveedores.

Colombia y el Ecuador también consideran una práctica ilegal la inducción a la ruptura de contratos. El artículo 17 de la Ley de Competencia Desleal de Colombia considera una práctica desleal inducir a trabajadores, proveedores, clientes y demás obligados a infringir los deberes contractuales contraídos con un competidor. La SIC, en el asunto antes citado,³⁵⁴ también sancionó al antiguo distribuidor de GA.MA por inducción al incumplimiento de un contrato, ya que consideró que: i) había existido una relación contractual entre las partes, ii) las declaraciones emitidas a los comerciantes constituían acciones positivas dirigidas al incumplimiento de sus contratos, y iii) algunos de los comerciantes efectivamente incumplieron sus contratos, al retirar los productos de GA.MA de sus estanterías.

El artículo 27.8 de la Ley de Competencia del Ecuador es muy similar. Sin embargo, añade que solo constituye competencia desleal cuando la infracción se vincule con algún aspecto esencial del contrato, cuando tenga por objeto la difusión de un secreto industrial o empresarial o cuando vaya acompañada de engaño o de prácticas realizadas con la intención de eliminar a un competidor del mercado. Ambas legislaciones permiten la inducción a la resolución ordinaria de un contrato.

4.5 Restricciones de la libre competencia

A tenor del artículo 7 de la Decisión 608 de la Comunidad Andina, se presume que constituyen conductas restrictivas a la libre competencia los acuerdos que tengan el propósito o el efecto de: a) fijar directa o indirectamente precios; b) restringir la oferta o demanda de bienes o servicios; c) repartir el mercado de bienes o servicios; d) impedir el acceso de competidores, o e) alterar los resultados de licitaciones o concursos públicos.

Colombia, el Ecuador y el Perú cuentan con una disposición general con arreglo a la cual las prácticas que no estén expresamente definidas también pueden considerarse actos de competencia desleal.

Las prácticas restrictivas del libre comercio se definen en el artículo 11 de la Ley de Competencia del Ecuador. Algunas de las prácticas allí enumeradas se refieren a *acuerdos*, tales como los de reparto de clientes, proveedores o zonas geográficas, los que traten de condiciones para favorecer a terceros, los dirigidos a disuadir a los competidores de acceder al mercado o a una asociación, y los de concertación de la calidad o las características de los

³⁵⁴ Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de Colombia, 30 de agosto de 2012, asunto 4851-2012.

productos. Otras prácticas desleales implican *restricciones*, como las que alteran los procesos de producción, distribución o comercialización de bienes, la restricción de las fuentes de abastecimiento, la restricción del desarrollo tecnológico, el incremento de barreras de salida y la suspensión de servicios monopólicos.

El artículo 19 de la Ley de Competencia Desleal de Colombia prohíbe las cláusulas de exclusividad cuando tengan por objeto o como efecto restringir el acceso de los competidores al mercado o monopolizar la distribución de productos o servicios.

G. MERCADO COMÚN DEL SUR (MERCOSUR)*

1. Marco legislativo

Mercosur no dispone de una autoridad supranacional, y la legislación no está armonizada entre sus distintos países. Cada miembro de Mercosur tiene su propia normativa en materia de competencia desleal. Argentina³⁵⁵, Brasil³⁵⁶, Paraguay³⁵⁷ y Uruguay³⁵⁸ han desarrollado sus propios sistemas de cumplimiento del artículo 10*bis*.1) del Convenio de París.

Por ejemplo, Brasil cuenta con una combinación de cláusulas específicas, como la “atrib[ución], como medio de propaganda, [de] recompensa o distinción que no obtuvo”,³⁵⁹ y cláusulas generales, como el “perjuicio [causado] por actos de violación de derechos de propiedad industrial y actos de competencia desleal no previstos en esta ley, tendientes a perjudicar la reputación o los negocios ajenos, a crear confusión entre establecimientos comerciales, industriales o prestadores de servicio, o entre los productos y servicios puestos en el comercio”.³⁶⁰ Argentina tiene cláusulas específicas, como la “inducción a la infracción contractual: Inducir a empleados, proveedores, clientes o demás obligados a infringir obligaciones contractuales contraídas con un competidor”,³⁶¹ y Paraguay dispone de una combinación de cláusulas generales, como “utilizar directa o indirectamente cualquier medio contrario a los principios de la ética profesional que puedan causar daño al competidor”,³⁶² y específicas, como “difundir noticias o apreciaciones sobre los productos o actividad de un competidor, para ocasionar su descrédito o apropiarse de los méritos de los productos de aquél”.³⁶³

Aparte de las leyes sobre competencia desleal, Brasil cuenta con disposiciones específicas sobre conductas de competencia desleal, recogidas en el Código de Defensa del Consumidor,³⁶⁴ la Ley de Competencia³⁶⁵ y la Ley de Publicidad.³⁶⁶ Argentina,³⁶⁷ Paraguay³⁶⁸ y Uruguay³⁶⁹ también disponen de regímenes específicos para combatir los actos de competencia desleal.

* Sr. Milton Lucídio Leão Barcellos, socio de Leão - Propriedade Intelectual y profesor en la Facultad de Derecho Antonio Meneghetti, Porto Alegre (Brasil).

³⁵⁵ Decreto 274/2019, que derogó la Ley N.º 22.802, de Lealtad Comercial.

³⁵⁶ Ley de la Propiedad Industrial N.º 9279/96.

³⁵⁷ Ley 1294/98 de Marcas.

³⁵⁸ Decreto Ley N.º 14910 (que ratifica el artículo 10*bis* del Convenio de París).

³⁵⁹ Artículo 195.VII de la Ley N.º 9279/96, de la Propiedad Industrial.

³⁶⁰ Artículo 209 de la Ley N.º 9279/96, de la Propiedad Industrial.

³⁶¹ Artículo 10.k) del Decreto 274/2019.

³⁶² Artículo 108.d) de la Ley N.º 1034/83 del Comerciante.

³⁶³ Artículo 108.c) de la Ley N.º 1034/83 del Comerciante.

³⁶⁴ Ley N.º 8078/90 de Defensa del Consumidor.

³⁶⁵ Ley N.º 12529/2011 sobre la Competencia.

³⁶⁶ CONAR: Código Brasileño de Autorregulación Publicitaria.

³⁶⁷ Ley N.º 24.240/93, de Defensa del Consumidor; Ley N.º 27.442/2018, de Defensa de la Competencia; CONARP: Consejo de Autorregulación Publicitaria de Argentina.

³⁶⁸ Ley N.º 1034/83, del Comerciante.

³⁶⁹ Ley N.º 18159/07, de Defensa de la Libre Competencia en el Comercio, y Ley N.º 17011/98, de Marcas.

Aunque el objeto principal de la legislación sobre competencia desleal en los distintos países de MERCOSUR se centra en la protección de los competidores contra el comportamiento desleal en el mercado, dicha legislación también contempla la protección del consumidor, que tiene cabida en las resoluciones judiciales.³⁷⁰

2. Usos honestos en materia industrial o comercial

El abierto concepto del artículo 10bis.2) del Convenio de París³⁷¹ se incorpora en el artículo 80 de la Ley N.º 1294/98 del Paraguay, donde se dispone que constituye competencia desleal “todo acto contrario a la buena práctica y al uso honrado en materia industrial o comercial”. Aparte de esta cláusula general, el artículo 81 de la misma ley contiene una lista ejemplificativa de formas típicas de conducta desleal en la competencia, entre las que figuran los actos de confusión o asociación, las falsas indicaciones geográficas y la publicidad falsa o engañosa.

En Brasil, la protección contra la competencia desleal se deriva de una enumeración de 14 supuestos de conducta desleal que contiene el artículo 195 de la Ley N.º 9279/96, de la Propiedad Industrial.³⁷² Asimismo, el artículo 209 de la misma ley deja espacio para la prohibición de otros “actos de competencia desleal no previstos en esta ley”. Dado que el propio Convenio de París se considera parte del ordenamiento jurídico brasileño directamente aplicable, no se ha incluido ninguna otra cláusula general en la legislación de Brasil.³⁷³ De igual manera, medidas legislativas fragmentarias, como la inclusión de las disposiciones pertinentes en el Código de Defensa del Consumidor, en la Ley de Defensa de la Competencia y en el Código de Autorregulación Publicitaria brasileños, se centran en la represión de las conductas deshonestas en el mercado. Estas disposiciones deben entenderse como complementarias al objetivo principal de un sistema armonizado de protección de la libre competencia, los derechos de propiedad industrial, los derechos de los consumidores y el comportamiento honesto de los competidores.³⁷⁴

En el ámbito argentino, el reciente sistema legal se basa en la concentración de las disposiciones relativas a la competencia desleal y al Derecho de la competencia en un mismo decreto, para asegurar la ecuanimidad y la transparencia en las relaciones comerciales y garantizar la clara comunicación de la información esencial sobre los productos y servicios.³⁷⁵ Aparte de las cláusulas generales de los artículos 8 y 9 del Decreto 274/2019 argentino, el

³⁷⁰ Tribunal Superior de Justicia de Brasil (STJ), sentencia de 23 de marzo de 2021, REsp 1679192/SP, Editora Musical Amigos Ltda c. Imobiliária e Construtora Roberto Carlos. Véase también la sentencia de 5 de diciembre de 2013, REsp 1190341/RJ, Harrods Buenos Aires Ltd. c. Harrods Limited.

³⁷¹ “Acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial.”

³⁷² Los 14 actos de competencia desleal pueden resumirse como sigue: I) afirmaciones falsas o II) falsa información sobre un competidor; III) el empleo de medios fraudulentos para desviar clientela; IV) el uso de expresiones o señales de propaganda para crear confusión; V) el uso indebido de nombres comerciales de un competidor; VI) la sustitución, por el propio nombre o razón social, del nombre o razón social de un tercero sin su consentimiento; VII) la publicitación indebida de haber recibido una recompensa o distinción; VIII) el uso del recipiente o embalaje de terceros para la venta de un producto adulterado o falsificado; IX) el ofrecimiento de dinero u otro beneficio (soborno) a un competidor para obtener ventajas ilegales; X) la recepción de dinero u otro beneficio (soborno) de un competidor para proporcionar ventajas ilegales; XI) la divulgación no autorizada o el uso de secretos comerciales; XII) la divulgación no autorizada o el uso de secretos comerciales obtenidos ilegalmente o a los que se ha tenido acceso mediante fraude; XIII) la falsa declaración de que el producto está protegido por una patente o diseño; XIV) el uso no autorizado de resultados de pruebas u otros datos no divulgados.

³⁷³ Con arreglo al Derecho brasileño, el Convenio de París ha sido ratificado y forma parte del ordenamiento jurídico de Brasil (Decreto 635/1992) y ha servido directamente como fundamento jurídico de diversas resoluciones judiciales. Véase la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Brasil (STJ) de 15 de octubre de 2019, AgInt in REsp 1527232/SP, SS Industrial S/A. c. Natura Cosméticos S/A.

³⁷⁴ Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Brasil (STJ) de 28 de febrero de 2014, REsp 1190341/RJ, 21.

³⁷⁵ Antes del Decreto 274/2019, la doctrina reclamaba la necesidad de una mejor y más profunda regulación de la competencia desleal. Véase Guillermo Cabanellas, “El derecho argentino de la competencia desleal”, en: *Derechos Intelectuales*, N.º 10, ASIPI, Buenos Aires, Astrea 2003, 113-133.

artículo 10 prohíbe, como prácticas deshonestas, los actos de engaño, los de imitación y los de confusión (entre otros). La cláusula general abierta del artículo 9 prohíbe “toda acción u omisión que, por medios indebidos, resulte objetivamente apta para afectar la posición competitiva de una persona o el adecuado funcionamiento del proceso competitivo”.

Para determinar el cumplimiento con los usos honestos, los miembros de MERCOSUR han adoptado una postura normativa.³⁷⁶ Ley de la Propiedad Industrial N.º 9279/96 brasileña,³⁷⁷ el Decreto 274/2019 argentino,³⁷⁸ la Ley del Comerciante paraguaya N.º 1034/83,³⁷⁹ la jurisprudencia³⁸⁰ y la doctrina³⁸¹ reconocen la apertura del concepto de conducta “deshonesta” recurriendo a cláusulas no exhaustivas. Además, se han reconocido la influencia de prácticas comunes en el sector y el punto de vista económico. Como observa Barbosa, “no es la ley lo que define los límites de la competencia, sino las prácticas, consideradas en el tiempo, en el espacio y en el mercado específico de los competidores, lo que han de precisar lo que es lícito o ilícito. Cuando cada competidor entra en un mercado concreto, halla en él ciertos patrones de competencia, más o menos agresivos, que definirán su margen de riesgo. Aunque tales patrones pueden cambiar con el tiempo o de un lugar a otro, hay patrones de competencia previsibles y otros inaceptables. Dentro de estos patrones cabe formular una *expectativa razonable de futuros beneficios*”.³⁸² Tradicionalmente, esta percepción de las prácticas comunes en un sector específico determinaba el concepto y la definición de usos honestos y afectaba a su dimensión negativa (la identificación de los actos de competencia desleal), como expuso Pontes de Miranda.³⁸³

Dos países de MERCOSUR³⁸⁴ recurren a una combinación de enumeraciones cerradas y exhaustivas de actos prohibidos con carácter penal e incorporan los mismos supuestos de conducta desleal como ejemplos ilustrativos para los asuntos civiles en materia de competencia desleal.³⁸⁵ Uruguay, al elegir la opción legislativa para incorporar las disposiciones del Convenio de París en su Derecho nacional en lugar de adoptar una

³⁷⁶ Artículo 195 de la Ley de la Propiedad Industrial brasileña. Artículo 10 del Decreto 274/2019 argentino. Artículo 81 de la Ley de Marcas N.º 1294/98. Decreto Ley N.º 14910 uruguayo (que ratifica el artículo 10bis del Convenio de París).

³⁷⁷ Véase el artículo 209: “Queda resguardado al perjudicado el derecho de pérdidas y daños en indemnización de perjuicio causados por actos de violación de derechos de propiedad industrial y actos de competencia desleal no previstos en esta ley, tendientes a perjudicar la reputación o los negocios ajenos, a crear confusión entre establecimientos comerciales, industriales o prestadores de servicio, o entre los productos y servicios puestos en el comercio.”

³⁷⁸ Véase el artículo 10 *in fine*: “La enumeración precedente es taxativa a los fines de la imposición de sanciones por parte de la Autoridad de Aplicación y enunciativa a los fines de la promoción de acciones judiciales por los afectados, en cuyo caso el juez podrá también aplicar la cláusula general establecida en el artículo 9º de este Decreto, para los supuestos no previstos expresamente en este artículo.”

³⁷⁹ Véase el artículo 108: “Sin perjuicio de lo que dispongan las normas especiales sobre marcas, patentes y otros derechos análogos, no están permitidos y se consideran actos de competencia desleal, entre otros, los que se anuncian a continuación: [...] d) utilizar directa o indirectamente cualquier medio contrario a los principios de la ética profesional que puedan causar daño al competidor.”

³⁸⁰ Véase Tribunal de Justicia de São Paulo (TJ-SP), Sala de Apelación Civil, sentencia de 12 de marzo de 2020, APC 1009266-14.2016.8.26.0008, Seguroo Administradora e Corretora de Seguros Eirelli c. Alper Consultoria e Corretora de Seguros S/A.

³⁸¹ Wilson Pinheiro Jabur, “Pressupostos do ato de concorrência desleal”, en: Manoel J. Pereira dos Santos and Wilson Pinheiro Jabur, *Criações industriais, segredos de negócio e concorrência desleal*, São Paulo, Saraiva 2007, 335-386.

³⁸² Denis Borges Barbosa, *Uma introdução à propriedade intelectual*, 2ª ed., Lumen Juris, Río de Janeiro 2003, 258 (traducción del autor).

³⁸³ Pontes de Miranda declaró en 1956 que “lo que sucedió con la evolución de la técnica de represión penal y civil de la competencia desleal es similar a lo que sucedió en un ámbito semejante: el relativo al combate corporal, en sus distintas variantes. Había que partir del principio de permitir el combate. Gradualmente se fueron anotando los puñetazos y patadas que se habían de prohibir para que la lucha no resultase excesivamente cruda” (Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda, *Tratado de Direito Privado*, libro XVII, 2ª ed., Río de Janeiro, Borsoi 1956, 272).

³⁸⁴ Argentina y Brasil.

³⁸⁵ Guillermo Cabanellas de las Cuevas, “Fundamentos jurídicos y económicos del régimen de competencia desleal”, en: Demetrio A. Chamatropulos; Miguel del Pino (eds.), *Competencia desleal: análisis del decreto 274-2019*, Buenos Aires: La Ley, 2019 (4-6).

legislación nacional más específica, mantiene el carácter abierto del artículo 10*bis* del Convenio de París en el ámbito nacional.³⁸⁶

En resumen, procede señalar que los países de MERCOSUR se centran en la valoración de la honestidad en materia industrial o comercial como una cuestión de interpretación de cláusulas abiertas, comparable al artículo 10*bis*.2) del Convenio de París y a otras disposiciones más específicas que contienen descripciones de formas individuales de conducta desleal. Así pues, la legislación en los países de MERCOSUR refleja el carácter abierto de la conducta desleal y trata de incorporar soluciones legislativas suficientemente flexibles a los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros.³⁸⁷ Las normas flexibles en el ámbito de la competencia desleal son objeto de mayor desarrollo en la jurisprudencia.³⁸⁸

3. Trasposición de los actos concretos prohibidos

Los tres supuestos enumerados en el artículo 10*bis*.3) del Convenio de París se trasponen en la legislación nacional de los países de MERCOSUR, bien directamente,³⁸⁹ o bien mediante una legislación adicional específica que encarna el contenido del artículo 10*bis*.3) del Convenio de París en cada Estado miembro.³⁹⁰

3.1 Generar confusión

El concepto de generar confusión no está plenamente armonizado en MERCOSUR. Sin embargo, arrojan algo de luz sobre él las cláusulas generales³⁹¹ y los análisis de la doctrina jurídica,³⁹² junto con la jurisprudencia. Por ejemplo, la Cámara Civil y Comercial Federal

³⁸⁶ Jorge Achard y Pablo Monsuárez, "La competencia desleal en el Uruguay. Ámbito de aplicación, alcance, configuración y nuevas tendencias en materia de daños y perjuicios", en: Demetrio A. Chamatropulos; Miguel del Pino (eds.), *Competencia desleal: análisis del decreto 274-2019*, Buenos Aires: La Ley, 2019 (629).

³⁸⁷ Artículo 195.III de la Ley brasileña N.º 9279/96 de la Propiedad Industrial. Artículo 81.a) de la Ley de Marcas N.º 1294/96 del Paraguay. Artículo 108.b)d) de la Ley N.º 1034/83 del Comerciante del Paraguay. Artículos 8 y 9 del Decreto argentino 274/2019.

³⁸⁸ Véase Tribunal Superior de Justicia de Brasil (STJ), sentencia de 27 de mayo de 2015, REsp 1237752/PR, Auto Shopping Curitiba Administradora de Bens Ltda c. CM Comércio de Veículos Ltda, donde declaró que: "El escenario fáctico-jurídico de competencia desleal exige el diseño de un comportamiento (patrocinado por un operador económico y diagnosticado en el ámbito mercantil por un cierto producto o servicio) que contravenga un deber de actuar que se ha de observar en la pugna por la clientela, utilizando medios que desafíen su idoneidad en el mercado y que, actual o potencialmente, causen un perjuicio al competidor, dado que la caracterización de la competencia desleal/aprovechamiento parasitario, que se basa en el concepto de enriquecimiento sin causa previsto en el artículo 884 del Código Civil, se fundamenta en elementos probatorios y debe ser valorada en cada caso concreto" (apartados 32 y 33). Véase también la sentencia de 10 de junio de 2019 del Tribunal de Apelaciones uruguayo, asunto 99/219 (2-23472/2016), Doralet S.A., Satenil S.A. y Motenix S.A (NETCOM) c. Mauricio Quintana, Juan Correa, Marcelo Ramírez, Miguel Otegui y Colkey S.A., donde se declaró lo siguiente, respecto a la competencia desleal: "Se requiere para su configuración: a) un acto de concurrencia entre competidores; b) una conducta contraria a las reglas de lealtad comercial (denigración, desintegración interna de la empresa rival); c) que esa conducta sea susceptible de provocar un perjuicio al competidor." Véase también la sentencia de la Corte Suprema de Justicia del Paraguay de 30 de octubre de 2020, asunto 99/2020, Multilaser Industrial S.A. c. Mohamad Moustapha Jebai, donde se declaró, respecto a la pretensión de competencia desleal, que el demandante debe demostrar "sin lugar a dudas que la conducta del demandado es lesiva a los buenos usos en materia comercial, pues ella denota actos susceptibles de causar confusión o mínimamente un riesgo de asociación, aunque más no sea de modo indirecto, en cuanto a los productos o a la empresa de la actora. [...] En consecuencia, es claro que se configura competencia desleal en los términos del artículo 81 literal 'a' de la Ley 1294/98 'De Marcas' y del artículo 10*bis* del Convenio de París".

³⁸⁹ Uruguay se basa en la aplicación directa del Convenio de París, sin ninguna otra legislación específica.

³⁹⁰ Argentina, Brasil y Paraguay incluyen disposiciones específicas en su legislación nacional (Derecho de propiedad industrial, de consumo, de marcas, mercantil, de la competencia) para cumplir con el artículo 10*bis*.3) del Convenio de París.

³⁹¹ Artículos 195.III a 195.VI de la Ley de la Propiedad Industrial N.º 9279/96 de Brasil; artículo 10.b) del Decreto 274/2019 argentino, y artículo 108.b) de la Ley N.º 1034/83 del Comerciante del Paraguay.

³⁹² Alberto Luis Camelier da Silva, *Concorrência desleal: atos de confusão*, São Paulo, Saraiva 2013, 54/135. Véase también José Henrique Pierangeli, *Crimes contra a Propriedade Industrial & Crimes de Concorrência*

argentina, “tras evaluar en su conjunto el envase controvertido, de forma sucesiva y no simultánea, y tras valorar el dictamen pericial de un diseñador gráfico, resolvió que las similitudes entre ellos no permitían concluir una probabilidad razonable de confusión”.³⁹³

Dada la proximidad entre el Derecho sobre competencia desleal y el Derecho de marcas en cuanto a la protección contra la confusión, en la jurisprudencia pertinente se ha desarrollado un análisis similar en cuanto a la represión de los actos de confusión.³⁹⁴ En el asunto Peixe Urbano/Hotel Urbano, el Tribunal Superior de Justicia (STJ) de Brasil declaró que la competencia desleal basada en actos de confusión no se debe considerar en abstracto, sino a la luz del comportamiento concreto dirigido a generar confusión, tal como resolvió el Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva: “La apreciación de que la demandada recurrió a medios poco ortodoxos para aprovecharse del prestigio logrado por la demandante (PEIXE URBANO) en el mercado de Internet o, al menos, de la notoriedad de su nombre, se ve corroborada también por el contenido de la entrevista concedida por los propios creadores de la página web del HOTEL URBANO”. La sentencia del tribunal estatal fue confirmada por el STJ.³⁹⁵

En MERCOSUR se permite la publicidad comparativa cuando es conforme con las normas específicas establecidas en la resolución de MERCOSUR en materia de publicidad (claridad, veracidad, publicidad engañosa y publicidad comparativa).³⁹⁶ En particular, las normas de publicidad garantizan: “a) que no sea engañosa; b) su principal objetivo sea el esclarecimiento de la información al consumidor; c) tenga como principio básico la objetividad en la comparación y no datos subjetivos, de carácter psicológico o emocional; d) la comparación sea pasible de comprobación; e) no se configure como competencia desleal, desprestigiando la imagen de productos, servicios o marcas de otras empresas; f) no establezca confusión entre los productos, servicios o marcas de otras empresas”.³⁹⁷

En general, se puede apreciar el riesgo de confusión constitutivo de competencia desleal³⁹⁸ cuando el competidor tiene “el objetivo y la potencialidad de generar confusión en cuanto al origen del producto, desviando la clientela”.³⁹⁹

Según la opinión del STJ brasileño, para apreciar el riesgo de confusión se ha de atender al llamado “consumidor medio”: “la perspectiva del hombre medio (*homo medius*), es decir, la de una persona razonablemente prudente, informada y perspicaz, que no excluye una valoración diferenciada en función del grado de especialización del consumidor del producto o servicio suministrado”.⁴⁰⁰

Desleal, São Paulo, Revista dos Tribunais 2003, 269/297. Véase también Hermano Duval, *Concorrência Desleal*, São Paulo, Saraiva, 1976, 224.

³⁹³ Véase la sentencia de la Cámara Civil y Comercial Federal de 26 de marzo de 2018, asunto N.º 11.864/2005, General Sweet S.A. c. Victoria Cream S.A.

³⁹⁴ Demetrio A. Chamatropulos, *La publicidad engañosa en el nuevo Régimen de Lealtad Comercial*, en: Demetrio A. Chamatropulos; Miguel del Pino (eds.), *Competencia desleal: análisis del decreto 274-2019*, Buenos Aires: La Ley, 2019, 307.

³⁹⁵ Tribunal Superior de Justicia de Brasil (STJ), sentencia de 10 de octubre de 2016, REsp 1606781/RJ, Hotel Urbano Serviços Digitais S.A. c. Peixe Urbano Web Serviços Digitais Ltda.

³⁹⁶ MERCOSUR/GMC/RES. 126/96, apartado III del anexo.

³⁹⁷ Véase también la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Brasil (STJ) de 26 de mayo de 2017, REsp 1668550/RJ, The Gillette Company/Procter & Gamble do Brasil S/A c. Spectrum Brands Brasil Indústria e Comércio de Bens de Consumo Ltda., donde se reafirmó la aplicación de la normativa de MERCOSUR sobre publicidad comparativa en el asunto Duracell/Rayovac, de conformidad con una plena consideración del Código de Defensa del Consumidor, del Código de Autorregulación Publicitaria, de la Ley de la Propiedad Industrial y de la Ley de Defensa de la Competencia brasileños.

³⁹⁸ Véase la sentencia del Tribunal de Justicia de São Paulo (TJSP) de 25 de agosto de 2021, APC 1002701-05.2019.8.26.0404, Farmácia Orlândia Ltda EPP c. Roberta Garrido Manfio Morelli & Cia Ltda Me., 7.

³⁹⁹ Véase la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Brasil (STJ) de 18 de agosto de 1997, REsp 70015/SP, Soppil Sociedade Paulista de Produtos Industriais Ltda. c. Apolo Objetos de Arte Ltda.

⁴⁰⁰ Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Brasil (STJ) de 7 de noviembre de 2019, REsp 1336164/SP, Bombril Mercosul S/A c. Tecbril Indústria Química Ltda.

3.2 Declaraciones difamatorias y denigratorias

En general, las leyes nacionales sobre competencia desleal y las disposiciones con ello relacionadas de la Argentina, el Brasil y el Paraguay sí contienen preceptos específicos que se ocupen de las aseveraciones difamatorias y denigratorias en el entorno competitivo,⁴⁰¹ con lo que satisfacen el artículo 10*bis*.3)2 del Convenio de París.

Sobre la base de las leyes nacionales de los miembros de MERCOSUR, que regulan la información o las aseveraciones falsas respecto a un competidor en cuanto actos de competencia desleal,⁴⁰² se ha desarrollado una jurisprudencia que se ocupa de las aseveraciones falsas en el ámbito comercial. Ejemplo de ello es la sentencia *Oeste Gráfica c. Editora Imprensa*, relativa al uso selectivo, impreciso y falso de información concreta referida al crecimiento comercial de una empresa publicitaria, que denotaba una falsa ventaja en comparación con otra empresa publicitaria. En dicho asunto, el tribunal llevó a cabo un análisis de los hechos para determinar si una práctica concreta de investigación y comparación comercial desarrollada por un competidor “no especificaba los métodos aplicados, no mencionaba que la demandante era líder absoluta del mercado ni divulgaba datos comparativos con estudios previos, pues se limitaba a demostrar el supuesto crecimiento de la demandada sobre su principal competidor”.⁴⁰³ El competidor debe evitar la utilización de afirmaciones difamatorias y denigratorias, aunque su intención sea mostrar información comparativa de productos o servicios, cuando la propia comparación se utilice claramente para ensalzar los propios productos o servicios en comparación con los ajenos.⁴⁰⁴ La necesidad de un equilibrio entre una suficiente libertad de expresión comercial y la prevención de la competencia desleal en el caso de afirmaciones difamatorias y denigratorias también es un elemento importante en la valoración de las campañas de publicidad que recurren a la sátira. En el asunto *Rio Carioca c. Cervejaria Petrópolis*, donde el demandado había concebido una campaña satírica en la que se declaraba que, “si no se porta bien, Santa Claus lo llevará a Itaipava” (siendo “Itaipava” una marca del competidor), la resolución final del tribunal fue favorable al demandante, con adopción de medidas cautelares e imposición de una indemnización.⁴⁰⁵

El Consejo Nacional de Autorregulación Publicitaria de Brasil (CONAR) también se ha ocupado de otros asuntos⁴⁰⁶ relativos a afirmaciones difamatorias y denigratorias con motivo de la infracción de las disposiciones tanto de su Código Brasileño de Autorregulación Publicitaria como de la Ley de la Propiedad Industrial de Brasil.

Por ejemplo, en el asunto *McDonald's c. Burger King*,⁴⁰⁷ el uso de un payaso malvado similar al conocido payaso Ronald de McDonald's en una campaña de Burger King se consideró una

⁴⁰¹ Artículos 195.I a 195.III de la Ley de la Propiedad Industrial N.º 9279/96 de Brasil; artículos 10.i) y 10.m) del Decreto 274/2019 argentino, y artículos 108.c) y 108.d) de la Ley N.º 1034/83 del Comerciante del Paraguay.

⁴⁰² Artículos 195.I y 195.II de la Ley de la Propiedad Industrial N.º 9279/96 de Brasil; artículo 10.i) del Decreto 274/2019 argentino, y artículo 108.c) de la Ley N.º 1034/83 del Comerciante del Paraguay.

⁴⁰³ Véase la sentencia del Tribunal de Justicia de São Paulo (TJSP) de 1 de octubre de 2014, APC 0011391-83.2008.8.26.0482, *Oeste Gráfica e Editora Ltda c. Editora Imprensa Ltda.*, 5.

⁴⁰⁴ Marcus Elidius Michellii de Almeida, *Abuso do direito e concorrência desleal*, São Paulo, Quartir Latin, 2004, 130.

⁴⁰⁵ Véase la sentencia del Tribunal de Justicia de São Paulo (TJSP) de 18 de enero de 2018, APC 1002219-58.2016.8.26.0082, *Rio Carioca Alimentos Distribuição Ltda Me c. Cervejaria Petrópolis S/A*.

⁴⁰⁶ Véanse las decisiones del CONAR, de mayo de 2018, asuntos 085/18 y 086/18 (TIM/NEXTEL); de julio de 2018, asunto 276/17 (McDonald's y DPZ&T/Burger King); de mayo de 2021, asunto 056/21 (KFC/Popeyes Brasil), y de febrero de 2016, asunto 240/15 (Reckitt Benckiser Brasil/Lima & Perguer).

⁴⁰⁷ Decisión del CONAR de julio de 2018, asunto 276/17 (McDonald's y DPZ&T/Burger King).

campaña denigratoria que vulneraba las normas del CONAR sobre publicidad comparativa denigratoria⁴⁰⁸ y derechos de propiedad intelectual.⁴⁰⁹

3.3 Indicaciones o aseveraciones engañosas

La jurisprudencia también considera actos de competencia desleal las indicaciones o aseveraciones engañosas en los países de MERCOSUR. Recientes resoluciones judiciales⁴¹⁰ confirman la aplicación de las normas sobre competencia desleal para garantizar la protección contra los actos engañosos enumerados en el artículo 10bis.3.3 del Convenio de París. En el asunto *Minalba Alimentos e Bebidas Ltda c. Danone Ltda.*, la controversia se refería a los eslóganes probadamente engañosos “MINALBA BAJA EN SODIO – PROBADO” y “BAJA EN SODIO” y en la legitimidad activa de un competidor (la demandante) para presentar una demanda de consumo, ya que el litigio giraba en torno a una publicidad engañosa sobre la cantidad/reducción de sodio en el agua anunciada por la demandada. El tribunal, basándose en las pruebas (otras dos aguas minerales contenían menos sodio que el agua de la demandada), resolvió dictando medidas provisionales y estimando la demanda, en atención al acto de competencia desleal⁴¹¹ y a la publicidad engañosa.⁴¹² Asimismo, en el asunto *Laboratorios Bago S.A c. Bristol Myers Squibb Argentina S.R.L.S.*, basándose en la imprecisa comparación de los precios entre diferentes productos (que contenían distinto número de comprimidos), la conducta se consideró constitutiva de competencia desleal, dado que “la publicidad comparativa es legítima siempre que la información proporcionada sobre el competidor sea estrictamente veraz y se presente en un contexto de comportamiento leal y no descalificativo”.⁴¹³

Algunas de las conductas concretas relativas a las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error son objeto de una legislación específica en Argentina, Brasil y Paraguay. El artículo 10.a) del Decreto 274/2019 argentino, por ejemplo, define los “actos de engaño” como aquella conducta que induce a error al público “sobre la existencia o naturaleza, modo de fabricación o distribución, características principales, pureza, mezcla, aptitud para el uso, calidad, cantidad, precio, condiciones de venta o compra, disponibilidad, resultados que pueden esperarse de su utilización y, en general, sobre los atributos, beneficios o condiciones que correspondan a los bienes y servicios”. En Brasil, los artículos 195.I, 195.VII y 195.XIII de la Ley de la Propiedad Industrial N.º 9279/96 enumeran diversos supuestos de conducta engañosa. Se refieren a situaciones en que alguien:

- “publica, por cualquier medio, falsa afirmación, en detrimento de concurrente, con fin de obtener ventaja” (I);

⁴⁰⁸ Véase CONAR: Código Brasileño de Autorregulación Publicitaria, artículo 32.f): “Habida cuenta de las modernas tendencias mundiales, y de conformidad con las normas pertinentes del Código de la Propiedad Industrial, se admite la publicidad comparativa siempre que respete los siguientes principios y límites: f) que no constituya competencia desleal ni denigración de la imagen del producto o la marca de otra empresa.”

⁴⁰⁹ Véase CONAR: Código Brasileño de Autorregulación Publicitaria, artículo 43: “Ningún anuncio podrá violar las marcas, apelaciones, conceptos y derechos de terceros, incluso los utilizados fuera del país, que estén conocidamente relacionados o asociados a otro anunciante.”

⁴¹⁰ Véase la sentencia del Tribunal de Justicia de São Paulo (TJSP) de 3 de febrero de 2015, APC 1074419-14.2013.8.26.0100, *Minalba Alimentos e Bebidas Ltda c. Danone Ltda.*, 11/12. Véanse también las decisiones del CONAR, de febrero de 2021, asunto 265/20 (Claro/Vivo); de febrero de 2021, asunto 258/20 (Unilever Brasil/Salon Line Devintex); de marzo de 2021, asunto 032/21 (Claro/TIM), y de mayo de 2021, asunto 261/20 (Costumer y CONAR/Companhia Hering).

⁴¹¹ Véase la Ley de la Propiedad Industrial N.º 9279/96, artículo 195.I: “Comete delito de competencia desleal quien: I - publica, por cualquier medio, falsa afirmación, en detrimento de concurrente, con fin de obtener ventaja.”

⁴¹² Véase CONAR: Código Brasileño de Autorregulación Publicitaria, artículo 32.f): “Habida cuenta de las modernas tendencias mundiales, y de conformidad con las normas pertinentes del Código de la Propiedad Industrial, se admite la publicidad comparativa siempre que respete los siguientes principios y límites: f) que no constituya competencia desleal ni denigración de la imagen del producto o la marca de otra empresa.”

⁴¹³ Véase la sentencia de la Cámara Civil y Comercial Federal argentina de 8 de septiembre de 2011, asunto N.º 520111117, *Laboratorios Bago S.A c. Bristol Myers Squibb Argentina S.R.L.S.*

- “atribúyese, como medio de propaganda, recompensa o distinción que no obtuvo” (VII);
- “vende, expone u ofrece a la venta producto, declarando ser objeto de patente solicitada, o concedida, o de diseño industrial registrado, que no lo sea, o mencionado, en anuncio o papel comercial, como depositado o patentado, o registrado, sin serlo” (XIII).

Por otro lado, es posible incluir la cláusula abierta que contiene el artículo 195.III, que navega entre distintos tipos de conducta cuando declara genéricamente que constituye un acto de competencia desleal cuando un competidor “emplea medio fraudulento, para desviar, en provecho propio o ajeno, clientela de otros”.

Los artículos 81.b) y 81.f) de la Ley N.º 1294/98 de Marcas paraguaya enumera los actos de competencia desleal:

- “las falsas descripciones de los productos o servicios por el empleo de palabras, símbolos y otros medios que tiendan a inducir a engaño al público con respecto a la naturaleza, calidad o utilidad de los mismos” [b)];
- “el uso o propagación de indicaciones o alegaciones susceptibles de causar error o confusión con respecto a la procedencia, fabricación, aptitud para su empleo o consumo u otras características de productos o servicios propios o ajenos” [f)].

No obstante, procede añadir que los supuestos en los que intervienen declaraciones potencialmente engañosas obligan a los tribunales a moverse por la estrecha zona que delimita la publicidad falsa constitutiva de una conducta deshonestamente engañosa⁴¹⁴ y el uso admisible de exageraciones en la publicidad. En el asunto *Heinz Brasil S/A c. Unilever Brasil Ltda.*, por ejemplo, la demandada Heinz alegó con éxito que las expresiones “el mejor en lo que haces” y “el ketchup más consumido en el mundo” utilizadas en una campaña publicitaria eran exageraciones. No obstante, el Tribunal de Justicia de São Paulo declaró admisible el uso de estas exageraciones. Consideró que estas no engañaban a los consumidores en el mercado concreto. La propia demandante, Unilever, también recurrió a la misma estrategia en relación con sus propios productos, comercializados bajo la marca Hellmann’s.⁴¹⁵

⁴¹⁴ Véase la decisión del CONAR de octubre de 2015, asunto 177/17 (Imifarma/Distribuidora Big Benn), en relación con una campaña publicitaria en que la Distribuidora Big Benn declaraba tener “el mejor precio”. En la decisión se declaró que esta práctica no podía verse como una exageración manifiesta, ya que para ello es necesario que el consumidor pueda advertir claramente el exceso verbal del mensaje.

⁴¹⁵ Sentencia del Tribunal de Justicia de São Paulo (TJSP) de 12 de febrero de 2016, APC 1004301-65.2013.8.26.0309, *Heinz Brasil S/A c. Unilever Brasil Ltda.*

4. Otros actos de competencia desleal

Los países de MERCOSUR han reconocido la necesidad de prevenir otros actos de competencia desleal en sus respectivas legislaciones nacionales.⁴¹⁶ Por ejemplo, la imitación servil también está prohibida en el régimen de competencia desleal de MERCOSUR.⁴¹⁷

Para resumir los distintos actos de competencia desleal y sus múltiples formas de definición, es importante abordar la protección contra otros actos de competencia desleal (4.1), la protección de los secretos comerciales (4.2) y la protección de la imagen comercial (4.3), así como las conductas deshonestas contemporáneas que se sirven de las nuevas tecnologías y que también se consideran actos de competencia desleal en los países de MERCOSUR (4.4).

4.1 Otros actos de competencia desleal

Al valorar otros actos de competencia desleal en el ámbito de la imitación y la apropiación indebida es importante entender los (con frecuencia borrosos) límites del dominio público y el correspondiente espacio para la libre competencia como directrices orientativas. Tal como expone Barbosa, “toda la misión del Derecho en el plano de la imitación no es, por tanto, prohibir la copia, sino hallar un esmerado equilibrio entre la eficiencia de la copia y la eficiencia de prohibir la copia, cuando esta prohibición ejerce una función social. Y distinguir entre ambas hipótesis, atendiendo a lo que prescriben las normas jurídicas, es todo un arte”.⁴¹⁸

Siguiendo esta máxima, el aprovechamiento indebido mediante una conducta parasitaria se reconoce en los países de MERCOSUR como un acto de competencia desleal, pero debe ser objeto de una cuidadosa valoración atendiendo a las pruebas disponibles y dentro del procedimiento legalmente previsto. En la sentencia *Flávia Versiani Aragão c. Friedman S/A.*, por ejemplo, el STJ anuló la resolución del tribunal estatal por no haberse analizado plenamente las pruebas relativas a la utilización, por parte de una antigua empleada, de manuales y textos que había elaborado ella misma cuando trabajaba para el demandante, al comenzar posteriormente a trabajar con un competidor. La resolución se basó en los derechos de autor limitados que asistían a la demandada respecto a los manuales elaborados por ella en virtud del contrato de trabajo entonces vigente, y en que las sentencias del juez de distrito y del tribunal estatal no habían valorado debidamente las pruebas referentes a la alegación de competencia desleal; así pues, declaró que “la mejor solución, por tanto, parece ser anular la sentencia y la resolución recurrida, para permitir una mejor valoración de la prueba relativa a las alegaciones de competencia desleal y violación de la buena fe”.⁴¹⁹

⁴¹⁶ Aparte de la competencia desleal regulada en catorce apartados específicos del artículo 195 de la Ley 9279/96 de la Propiedad Industrial brasileña, el artículo 209 de la misma ley hace referencia al carácter abierto de los “otros actos de competencia desleal no previstos en esta ley”, lo que deja patente la opción elegida por Brasil para cumplir con los abiertos objetivos del artículo 10*bis*.2) del Convenio de París. Al igual que en Brasil, la cláusula abierta de los actos de competencia desleal también se da en el Decreto 274/2019 argentino (artículo 9), donde se establece (junto con la lista de actos del artículo 10) que “constituye un acto de competencia desleal toda acción u omisión que, por medios indebidos, resulte objetivamente apta para afectar la posición competitiva de una persona o el adecuado funcionamiento del proceso competitivo”. De igual manera, en la Ley N.º 1294/98 paraguaya (artículo 80) se declara que “constituye competencia desleal todo acto contrario a la buena práctica y al uso honrado en materia industrial o comercial”, quedando como mera relación ejemplificativa la lista de conductas que contiene el artículo 81. Dado que Uruguay acoge el texto íntegro del artículo 10*bis* del Convenio de París, también se basa en el carácter abierto de los actos de competencia desleal diferentes y nuevos no enumerados.

⁴¹⁷ Newton Silveira, “A propósito da imitação servil”, São Paulo, Migalhas, 14 de octubre de 2015, disponible en <https://www.migalhas.com.br/depeso/228322/a-proposito-da-imitacao-servil>. Véase también Mariano Peruzzotti y María Milagros Astesiano, “La imitación como supuesto de competência desleal”, en: Demetrio A. Chamatropulos; Miguel del Pino (Eds.), *Competencia desleal: análisis del decreto 274-2019*, Buenos Aires: La Ley, 2019, 231-239.

⁴¹⁸ Denis Borges Barbosa, *A concorrência desleal e sua vertente parasitária*, Río de Janeiro, Revista da ABPI N.º 116, ene/feb 2012, 21.

⁴¹⁹ Véase la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Brasil (STJ) de 27 de octubre de 2015, REsp 1380630/RJ, *Flávia Versiani Aragão c. Friedman S/A.*

4.2 Protección de secretos comerciales

Tanto la legislación⁴²⁰ como la jurisprudencia⁴²¹ de los países de MERCOSUR son coherentes con el objetivo de proteger los secretos comerciales, considerados un importante activo.⁴²² El principal objetivo de la protección de los secretos comerciales es “asegurar la libre competencia vulnerada por la divulgación desleal, pero teniendo en cuenta también la posibilidad de que la conducta deshonesta haya causado un perjuicio al titular de la innovación”.⁴²³ Por ejemplo, en Argentina, Brasil y Paraguay las conductas desleales se definen con claridad en la legislación nacional:

- Divulgar o explotar, sin autorización de su titular, secretos empresariales ajenos a los que se haya tenido acceso, legítimamente, pero con deber de reserva, o ilegítimamente. A estos fines, será considerada desleal la adquisición de secretos comerciales por medio de espionaje o procedimientos análogos, sin perjuicio de las sanciones que otras normas establezcan. Será preciso que la violación haya sido efectuada con ánimo de obtener provecho, propio o de un tercero, o de perjudicar al titular del secreto [artículo 10.j) del Decreto 274/2019 argentino].
- Divulga, explota o utiliza, sin autorización, conocimientos, información o datos confidenciales, susceptibles de utilización en la industria, el comercio o la prestación de servicios, excepto los que sean de dominio público o que resulten evidentes para un experto en la materia, a los que se haya tenido acceso en virtud de una relación contractual o laboral, incluso tras la extinción del contrato; divulga, explora o utiliza, sin autorización, los documentos o información a que se refiere el inciso anterior, obtenidos por medios ilícitos o a los que se haya obtenido acceso mediante fraude (artículos 195.XI y 195.XII de la Ley de la Propiedad Industrial N.º 9279/96 brasileña).
- información no divulgada: toda clase de información técnica, comercial o de negocios que: 1) sea secreta, en el sentido de que no sea, como conjunto o en la configuración y composición precisas de sus elementos, generalmente conocida ni fácilmente accesible por personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información de que se trate. 2) Tenga valor comercial por ser secreta. 3) Haya sido objeto por parte de la persona física o jurídica que la haya producido o la tenga legítimamente bajo su control, de medidas razonables para mantenerla secreta. Adquisición contraria a los usos comerciales honestos: Representa conductas ilícitas o antijurídicas de incumplimiento de cláusulas de confidencialidad en contratos, abuso de confianza, violación de secretos, instigación a la infracción y adquisición de información no divulgada, por terceros que hayan

⁴²⁰ Artículos 195.XI, 195.XII y 195.XIV de la Ley de Propiedad Industrial N.º 9279/96 y artículo 482.g) de la Ley N.º 5452/43 del Trabajo, ambas de Brasil. Artículo 10.j) del Decreto 274/2019 argentino. Artículos 2 y 3 de la Ley N.º 3283/2007, de protección de la información no divulgada del Paraguay.

⁴²¹ Aunque la legislación reconoce la protección de los secretos comerciales, la jurisprudencia no es abundante, debido a la consabida dificultad que entraña reunir, utilizar y valorar (peritos) pruebas válidas. Véase la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Brasil (STJ) de 11 de diciembre de 2019, REsp 1792449/RJ, Sicpa S/A c. Valid Soluções S/A. En ella se declaró que no se disponía de pruebas suficientes ni de una comparación técnica clara de las tecnologías, métodos y datos protegidos por secretos comerciales, que permitiesen llegar a la conclusión de que los antiguos empleados de la demandante proporcionaron a la demandada acceso a los secretos comerciales. Esta resolución va también en línea con la interpretación que en los países de MERCOSUR se hace de las disposiciones sobre secretos comerciales, basada en la carga que incumbe al demandante de aportar pruebas claras sobre la conducta del infractor (véanse los artículos 195.XI y 195.XII de la Ley de la Propiedad Industrial N.º 9279/96 brasileña) y de que el infractor tenía la intención de beneficiarse de la infracción [véase el artículo 10.j) del Decreto 274/2019 argentino].

⁴²² Véase: Cesar Flores, *Segredo Industrial e o Know-How: Aspectos jurídicos internacionais*, Lumen Juris, Río de Janeiro 2008, 33. Véase también: José Henrique Pierangeli, *Crimes contra a Propriedade Industrial & Crimes de Concorrência Desleal*, São Paulo, Revista dos Tribunais 2003, 364.

⁴²³ Pierangeli, *Crimes contra a propriedade industrial*, apartado 365.

sabido que la adquisición implicaba tales prácticas (artículos 2 y 3 de la Ley N.º 3283/2007, de protección de la información no divulgada del Paraguay).

Es importante recalcar que tanto el artículo 10*bis* del Convenio de París como el artículo 39 del Acuerdo sobre los ADPIC han sido incorporados y considerados en las resoluciones judiciales brasileñas relativas a la violación de secretos comerciales.⁴²⁴ En el asunto *Honda Motor Co. Ltda c. Toyama do Brasil Máquinas Ltda.*, la demandante alegaba que la demandada había incurrido en mala fe constitutiva de competencia desleal al utilizar un diseño industrial y la apariencia general de un motor muy similar, induciendo a engaño a los consumidores y generando confusión entre ellos. El tribunal consideró que las pruebas llevaban a la conclusión de que el acto no constituía competencia desleal, y recalcó que, “para que exista deslealtad en la competencia, el parámetro no es de índole jurídica, sino fáctica. Es preciso que los actos de competencia sean contrarios a los ‘usos honestos en materia industrial o comercial’ (Convenio de París, artículo 10*bis*) o a los ‘usos comerciales honestos’ (artículo 39 del Acuerdo sobre los ADPIC), siempre determinados a tenor del contexto fáctico de cada mercado, en cada lugar y en cada momento”.

4.3 Protección de la imagen comercial

Los países de MERCOSUR protegen las violaciones de la imagen comercial como actos de competencia desleal.⁴²⁵ Existen múltiples resoluciones judiciales recientes en que se reconoce la protección de la imagen comercial.⁴²⁶ Por ejemplo, en el asunto *Athletic Way Com. Equip. para Ginástica e Fisioterapia Ltda c. Technogym Equip. de Ginástica e Solução para Bem-Estar Ltda.*, relativo a violaciones de la imagen comercial basadas en la similitud del aspecto general de equipos para gimnasia, el Tribunal Superior de Justicia brasileño declaró que “la figura del ‘*trade dress*’, por su parte, consiste en el conjunto visual utilizado para identificar un servicio o producto para atraer a la clientela, asociándolos visualmente a la marca. Su protección puede llevarse a cabo mediante el registro de la marca mixta, la figura tridimensional o el diseño industrial, o incluso mediante el régimen de competencia desleal, cuando hace referencia al conjunto visual no registrado (colores, elementos gráficos, envase, grafía, etc.). Por lo tanto, se entiende que el asunto de la competencia desleal es materia de protección residual de la Ley de propiedad intelectual, privándola de su objetividad. Es importante recalcar que el conjunto visual de los productos merece protección legal con independencia de cualquier otra formalidad, pues no es necesario su registro para reclamar la protección”,⁴²⁷ por lo que se confirmó la sentencia del tribunal estatal en relación con la violación de la imagen comercial y la indemnización impuesta al respecto.

⁴²⁴ Véase la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Brasil (STJ) de 18 de marzo de 2014, AREsp 467797/PR, *Honda Motor Company Ltda c. Toyama do Brasil Maquinas Ltda.*

⁴²⁵ José Carlos Tinoco Soares, *Concorrência desleal vs. Trade Dress e/ou Conjunto-Imagem*, São Paulo, editorial del autor, 2004.

⁴²⁶ Véase la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Brasil (STJ) de 16 de abril de 2021, REsp 1697466/RJ, *Athletic Way Com. Equip. para Ginástica e Fisioterapia Ltda c. Technogym Equip. de Ginástica e Solução para Bem-Estar Ltda.* En la misma línea, véanse también otros asuntos del STJ: sentencias de 18 de diciembre de 2018, Resp. 1527232/SP, *Natura Cosméticos S.A. c. SS Industrial S.A.*, y de 5 de diciembre de 2019, Resp. 1843339/SP, *Laboratorio Catarinense Ltda c. Hypera S/A.*

⁴²⁷ Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Brasil (STJ) de 16 de abril de 2021, REsp 1697466/RJ, *Athletic Way Com. Equip. para Ginástica e Fisioterapia Ltda c. Technogym Equip. de Ginástica e Solução para Bem-Estar Ltda.* Véase también la sentencia del Tribunal de Apelaciones uruguayo de 24 de julio de 2013, asunto SEF-0009-000124/2013 (0002-031564/2011), *Ferrero SPA c. Merfix S.A.*, acerca de la imitación del aspecto general de unos bombones, en el que se apreció la violación de la imagen comercial atendiendo a que “no se trata de que dicha confundibilidad exista entre la denominación Ferrero Rocher y Love Story –que notoriamente no existe– sino que es en la forma de presentación de los productos donde existen similitudes que generan confusión a la clientela. Está claro que un sector del público puede ser inducido a error y adquirir bombones Love Story cuando su intención era comprar bombones Ferrero Rocher. La denominación de los productos en sí no son confundibles pero sí la presentación de los mismos (*trade dress*)”.

Es importante recalcar que la reciente jurisprudencia establece la necesidad de un análisis pericial oficial acerca del carácter distintivo, la funcionalidad, los hábitos de consumo y el grado de atención del consumidor medio en el mercado concreto, para disponer de pruebas claras de una conducta desleal a los ojos del mercado.⁴²⁸ Por ejemplo, en la sentencia *Ritter Alimentos S/A c. Kiviks Masknad Indústrias Alimentícias S.A.*, el Tribunal Superior de Justicia declaró que “la existencia de imitación y la apreciación de competencia desleal deben analizarse caso a caso. Por lo tanto, es imprescindible la ayuda de un experto que pueda valorar aspectos de mercado, hábitos de consumo, técnicas de publicidad y marketing, el grado de atención del consumidor medio o típico del producto en cuestión, la época en que se lanzó el producto al mercado y otros elementos que confieren identidad a la presentación del producto o servicio”.⁴²⁹

4.4 Otras conductas deshonestas que utilizan las nuevas tecnologías

Recientemente, los cambios derivados del uso de las nuevas tecnologías, como Internet, han motivado la adopción de nuevas normativas en los países de MERCOSUR⁴³⁰ en relación con la libertad, la privacidad, el deber de transparencia y la neutralidad de la red.⁴³¹ En la sentencia *Insulfilm Do Brasil Ltda./Google Brasil Internet Ltda.*, el tribunal estatal de São Paulo declaró finalmente, tras una resolución en la que el STJ había señalado la necesidad de analizar los hechos individuales del asunto, que Google debía suprimir una publicidad con palabras clave que contenía la marca INSULFILM, utilizada por los competidores. En cualquier caso, Google no debía responder por daños y perjuicios, ya que el contenido lo proporcionaban los anunciantes, y no Google.⁴³²

Otro importante punto de debate en los países de MERCOSUR son los actos de competencia desleal que se producen en mercados de Internet, y se plantea la cuestión de si el proveedor del mercado puede ser responsable de la conducta desleal de sus numerosos vendedores.⁴³³

El CONAR ha emitido recientemente una guía de marketing para influencers.⁴³⁴ Allí se establece una normativa más estructurada sobre esta actividad. En la guía se destaca el principio de transparencia, al señalar que “es fundamental aclarar en cada *post* la relación existente con el anunciante y/o agencia”. En 2020, el CONARP⁴³⁵ emitió una guía similar donde se subrayaba que “el mensaje debe ser veraz y evitar todo engaño o exageración que atente contra la buena fe del público; abuse de su confianza o explote la falta de cultura, conocimiento o experiencia de los destinatarios. Ningún mensaje, directa o

⁴²⁸ Véase la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Brasil (STJ) de 28 de septiembre de 2017, REsp 1353451/MG, S/A Fábrica de Tecidos São João Evangelista c. Companhia Manufatora de Tecidos de Algodão. En la misma línea, véanse también otras sentencias del STJ: de 13 de marzo de 2018, 1591294/PR, BRF Brasil Foods S/A c. Société des Produits Nestlé S/A., y de 19 de diciembre 2018, 1778910/SP, Ritter Alimentos S/A c. Kiviks Masknad Indústrias Alimentícias S.A.

⁴²⁹ Véase la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Brasil (STJ) de 19 de diciembre de 2018, 1778910/SP, Ritter Alimentos S/A c. Kiviks Masknad Indústrias Alimentícias S.A.

⁴³⁰ Véase la Ley N.º 12965/2014, Marco Civil de Internet, y su correspondiente reglamento, el Decreto N.º 8771/2016.

⁴³¹ Véanse los artículos 3.I a 3.IV de la Ley N.º 12965/2014 de Brasil.

⁴³² Véase la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Brasil (STJ) de 29 de mayo de 2019, AREsp 1383651, Insulfilm do Brasil Ltda c. Google Brasil Internet Ltda., apartados 3 y 4. Véase también la sentencia del STJ de 9 de abril de 2019, AREsp 1450872/SP, Google Brasil Internet Ltda c. Estok Comércio e Representações S.A.

⁴³³ Mientras que la jurisprudencia basada en la Ley N.º 8078/90, Código de Defensa del Consumidor, es coherente en cuanto a la responsabilidad objetiva de todos los miembros de la cadena de suministro (véase la sentencia del Tribunal Superior de Justicia brasileño de 27 de mayo de 2020, REsp 1552080/GO, Paulo Horto Leilões Ltda c. Mario Ribeiro de Castro), no está claro que suceda lo mismo en cuanto a la responsabilidad del mercado (B2W) por los productos y servicios vendidos por terceros cometiendo actos de competencia desleal (el mercado es responsable de suprimir los anuncios cuando así se le exija, pero no es responsable de los daños y perjuicios, si se cumple con el artículo 19.I de la Ley N.º 12965/2014. Véase la sentencia del Tribunal de Justicia de São Paulo (TJSP) de 4 de mayo de 2021, APC 1000500-63.2019.8.26.0073, B2W Companhia Digital c. A.Israel – EPP, 8).

⁴³⁴ CONAR, Guía de publicidad para influenciadores digitales (2021). Disponible en http://conar.org.br/pdf/CONAR_Digital-Influencer-Advertising-Guidelines_2021-03-11.pdf.

⁴³⁵ CONARP, *Influencers*. Guía para la comunicación con fines comerciales. Disponible en <http://www.conarp.org.ar/docs/Conarp-Paperg-ju2020.pdf>.

indirectamente, puede contener descripciones, imágenes o textos que contribuyan a confundir al seguidor consumidor o hacerle creer que el producto que comunica hace algo que no está dentro de sus posibilidades, salvo que se empleen exageraciones evidentes para divertir o llamar la atención”.

H. REGIÓN ÁRABE*

El mundo árabe dista mucho de ser uniforme y homogéneo: está formado por veintidós países⁴³⁶ geográficamente dispersos en tres regiones principales⁴³⁷ y se caracteriza por la lengua árabe común. Todos ellos son países en vías de desarrollo, y seis de ellos pertenecen al grupo de los países menos desarrollados.⁴³⁸

Los diferentes sistemas jurídicos han sufrido profundos cambios con motivo de la aparición de los Estados nacionales árabes centralizados.⁴³⁹ Las formas de justicia varían de un país a otro,⁴⁴⁰ y la cultura árabe no puede considerarse forjadora de un modelo concreto del poder judicial.⁴⁴¹

La mayor parte de los países árabes han adoptado un sistema judicial similar al francés,⁴⁴² lo cual se debe, en parte, a la presencia colonial de Francia.⁴⁴³ Argelia, Djibouti, Líbano, Marruecos, Mauritania, República Árabe Siria y Túnez.

Las legislaciones de los distintos países árabes no están armonizadas en un texto único aplicable a todo el mundo árabe o a parte de él. Este informe se va a centrar en las leyes y antecedentes de algunos países, concretamente en uno o varios de cada región.⁴⁴⁴ Se añadirán ejemplos de otros países cuando se considere conveniente para ilustrar la protección contra la competencia desleal en los Estados miembros de la OMPI pertenecientes a la región árabe.

* Sr. Pierre El Khoury, abogado especialista en IP/ICT y profesor de la Universidad de Sagesse, Beirut (Líbano).

⁴³⁶ Todos los países árabes son miembros de la Liga de los Estados Árabes.

⁴³⁷ Norte de África, Mediterráneo oriental u Oriente Medio y la península Arábiga.

⁴³⁸ Comoras, Djibouti, Mauritania, Somalia, Sudán y Yemen.

⁴³⁹ Tras los mandatos francés y británico, los nuevos Estados nacionales árabes renovaron sus esfuerzos y modernizaron sus respectivas legislaciones y sistemas judiciales.

⁴⁴⁰ Desde el siglo XIX, los países de la región árabe respondieron de forma diversa a la evolución jurídica predominante que comenzó a configurar los ordenamientos jurídicos y a dirigir al poder judicial por diferentes rutas de evolución en los distintos países.

⁴⁴¹ La región árabe conoció tres experiencias jurídicas diferentes. En primer lugar, algunos países continuaron con una versión no codificada de la sharia islámica; el mejor ejemplo es Arabia Saudita. En segundo lugar, en los Estados que estuvieron bajo el dominio otomano durante la segunda mitad del siglo XIX, se aplicó el Mecelle, y se siguió aplicando tras la caída del Imperio Otomano y el advenimiento de los mandatos francés y británico. En tercer lugar, algunos países, como el Líbano, incorporaron el Derecho francés. En la región se dio también un cuarto tipo de experiencia jurídica, con aportaciones de Sanhuri. Enid Hill, “Sanhūrī and Islamic Law: The Place and Significance of Islamic Law in the Life and Work of ‘Abd al-Razzaq Ahmad Sanhūrī, Egyptian Jurist and Scholar: 1895-1971”, *Arab Law Quarterly* vol. 3, N.º 1 (febrero de 1988), 33-64.

⁴⁴² A excepción de Arabia Saudita (sistema *sui generis* que mezcla los tribunales religiosos y los órganos administrativos con competencias judiciales) y con muchas matizaciones respecto a varios países del Golfo (persistencia más marcada de los tribunales religiosos en asuntos de familia y penales).

⁴⁴³ Pero también a la existencia de una tradición de cooperación jurídica no exenta de una actitud de resistencia a la presencia británica.

⁴⁴⁴ Principalmente, Egipto (país que ha ocupado una posición hegemónica en Oriente Medio y, en particular, en la península Arábiga, desde el punto de vista legislativo y judicial), el Líbano (la ley libanesa sobre propiedad industrial es la más antigua de la región que aún permanece en vigor e incluye disposiciones específicas sobre competencia desleal), Marruecos (el legislador marroquí ha traspuesto el artículo 10*bis* y lo ha integrado en la legislación sobre propiedad intelectual) y los Emiratos Árabes Unidos (su sistema político es similar en cierta medida y comparten la misma concepción social y cultural con los países del GCG). Sobre la influencia del Derecho egipcio en los países árabes, véase Ian Edge, “Comparative Commercial Law of Egypt and the Arabian Gulf”, 34 *Clev. St. L. Rev.* 129-144 (1985-1986).

1. Marco legislativo

El distinto grado de desarrollo y la diversa estructura económica de los países árabes, junto con el avance de la globalización, han dado lugar a cambios heterogéneos en el orden económico, social y jurídico. No obstante, la mayoría de los países árabes consagran el libre mercado y la libertad económica, aunque no existe una legislación armonizada para combatir las prácticas contrarias a la competencia y la competencia desleal. Se han introducido a escala nacional normativas, medidas políticas y órganos especializados, que contribuyen a las reformas legislativas.⁴⁴⁵ Con ellas se pretende regular la competencia en cada mercado, incluida la protección de los consumidores contra las prácticas engañosas y agresivas.⁴⁴⁶ Aparte de la legislación sobre competencia, que forma parte del orden público económico de cada país,⁴⁴⁷ la competencia desleal se trata también por medio de los diversos elementos que trata de proteger. La divergencia entre las legislaciones nacionales en el mundo árabe afecta de distintas maneras a los operadores que sufren las prácticas comerciales abusivas de sus competidores.

Dada la proximidad con el Derecho de propiedad intelectual, algunos países han adoptado disposiciones específicas sobre competencia desleal en sus leyes sobre propiedad intelectual. En el Líbano, solo dos artículos se ocupan de la competencia desleal y facultan a los tribunales para resolver si un acto constituye o no competencia desleal.⁴⁴⁸ Sin embargo, dichas disposiciones son suficientemente amplias para cubrir los derechos de propiedad industrial y su violación, que puede considerarse como una forma de competencia desleal. Los actos de competencia desleal se resumen en la doctrina libanesa del siguiente modo: generar confusión en los consumidores entre dos competidores, sus empresas o sus productos mediante la falsificación de un nombre comercial, marca, diseño o modelo, por ejemplo, o mediante difamación, y perturbar el mercado con la publicidad comparativa. Por otro lado, existe una aplicación relativamente nueva de la teoría de la competencia desleal conocida como “parasitismo”.⁴⁴⁹

En Marruecos,⁴⁵⁰ Omán,⁴⁵¹ y la República Árabe Siria⁴⁵² se han adoptado disposiciones similares basadas en un criterio general que condena todo acto contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial. Por tales se entienden los actos de cualquier tipo que, por

⁴⁴⁵ Arabia Saudita adoptó su nueva Ley de Competencia mediante el Real Decreto N.º M/75 de 2019, con el objeto de combatir las prácticas desleales que afectan a los intereses de los consumidores, a fin de impulsar el desarrollo de la economía y asegurar la competencia leal en el mercado; Bahrein promulgó la Ley N.º 31 de 2018 de Promoción y Protección de la Competencia para profundizar en su diversificación y liberalización económicas; Jordania aprobó la Ley de Competencia N.º 33 de 2004, que aborda las prácticas colusorias y el abuso de posición dominante, regula las fusiones y adquisiciones y garantiza la ecuanimidad de las operaciones económicas; la Ley de Competencia egipcia N.º 3 de 2005 se adoptó para garantizar que la actividad económica no impida ni menoscabe la libre competencia.

⁴⁴⁶ Salvo el Líbano y Libia, todos los países árabes disponen, bien de leyes o políticas, bien de organismos o consejos especializados, bien de ambos, para combatir las prácticas contrarias a la competencia e impulsar su diversificación y liberalización económicas. En 2019 se presentó ante el Parlamento libanés un proyecto de Ley de Competencia basado en gran medida en el Derecho francés, pero aún no ha sido aprobado.

⁴⁴⁷ La existencia de leyes de competencia, pero sin leyes complementarias de protección de los consumidores, ha dejado a estos desprotegidos contra los abusos de las empresas, ya que las leyes de competencia no siempre se ocupan exhaustivamente de estas cuestiones. Hassan Qaqaya y George Lipimile, *The Effects of Anti-Competitive Business Practices on Developing Countries and their Development Prospects*, UNCTAD, 2008, 68. Disponible en https://unctad.org/en/docs/ditccpl20082_en.pdf

⁴⁴⁸ Ley de Propiedad Comercial e Industrial del Líbano, N.º 2385 de 1924, sección 5: Competencia desleal, artículos 97 y 98.

⁴⁴⁹ El “parasitismo” consiste en aprovecharse de los esfuerzos y actos de un competidor, ahorrándose así las inversiones necesarias para realizar dichos esfuerzos y actos.

⁴⁵⁰ Ley de Propiedad Industrial de Marruecos, N.º 17-97 de 2000, capítulo VI, artículo 3: *Competencia desleal*.

⁴⁵¹ Real Decreto omaní N.º 67 de 2008, por el que se adopta la Ley de Derechos de Propiedad Industrial, parte III: *Protección contra la competencia desleal*.

⁴⁵² Ley siria N.º 8 de 2007, de Marcas, Indicaciones Geográficas, Diseños Industriales y Competencia Desleal, capítulo VI: *Protección contra la competencia desleal y protección de los secretos comerciales*.

cualquier medio, puedan generar confusión con la empresa de un competidor, sus productos o su actividad industrial o comercial; las aseveraciones falsas en el tráfico comercial que puedan afectar a la reputación de la empresa de un competidor, a sus productos o a su actividad industrial o comercial; toda declaración o aseveración que, en el tráfico comercial, pueda inducir al público a error en cuanto a la naturaleza de los productos, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad.⁴⁵³

Otros países han introducido disposiciones sobre competencia desleal en diferentes leyes. La Ley de Lucha contra el Fraude y el Engaño en las Operaciones Comerciales en los Emiratos Árabes Unidos⁴⁵⁴ impone a los comerciantes, fabricantes y productores la prohibición específica de realizar actos como la utilización directa o indirecta de afirmaciones incorrectas o engañosas sobre el origen o la procedencia de los productos o sobre la identidad del productor o fabricante que los ha suministrado. Asimismo, se prohíbe:

- utilizar, directa o indirectamente, una denominación original incorrecta o engañosa, o imitar la denominación original, aunque se mencione el verdadero origen de los productos, o utilizar la denominación traducida o acompañada de palabras como “tipo”, “modelo”, “imitación” o similares;
- utilizar conscientemente una marca falsificada o imitada o modificar de cualquier modo una marca;
- realizar actos que generen confusión o se confundan de cualquier manera con los nombres comerciales de competidores, sus productos o su actividad industrial o comercial.

De igual manera, en los Emiratos Árabes Unidos el Código de Operaciones Comerciales⁴⁵⁵ prohíbe a los comerciantes inducir a los trabajadores de un competidor a usurpar sus clientes o a revelar los secretos del competidor. Asimismo, los comerciantes no deben recurrir al fraude y al engaño al comercializar sus productos, ni difundir o publicar datos falsos que puedan perjudicar a los intereses de un competidor; en caso de incumplimiento, deberá responder por daños y perjuicios.

Jordania ha promulgado una ley específica para mejorar el cumplimiento de la prohibición de competencia desleal establecida por el Convenio de París. Dicha ley recoge las disposiciones del artículo 10bis.1) del Convenio de París y añade otros actos proscritos.⁴⁵⁶ En esencia, toda práctica que menoscabe la reputación del producto de un tercero, genere confusión respecto a la forma o presentación general de otro producto, o induzca al público a engaño al declarar el precio del producto o el método de cálculo de este; todo acto que lleve a la dilución de las características distintivas de un producto o que imite su forma tridimensional externa, su peso, tamaño, presentación y embalaje, así como sus diseños y motivos. La ley también protege contra los actos de competencia desleal que induzcan a error al público en cuanto a una marca utilizada en Jordania, esté o no registrada. Comprende toda marca distintiva, al margen de que sea o no notoria en el sentido de la legislación sobre marcas. Por lo tanto, cuando el titular de una marca invoca una violación de su marca, también puede optar por reclamar una indemnización, aparte de los derechos que le asistan en virtud de la legislación sobre marcas.

El Código de Comercio de Egipto contiene una definición general de competencia desleal, según la cual constituye tal todo acto contrario a las costumbres y principios observados en

⁴⁵³ Artículo 184 de la Ley marroquí N.º 17-97 de 2000 y artículo 116 de la Ley N.º 8 de 2007 de Siria, antes citada.

⁴⁵⁴ Decisión Ministerial N.º 26 de 1984 sobre las Disposiciones Ejecutivas de la Ley N.º 4 de 1979 de Lucha contra el Fraude y el Engaño en las Operaciones Comerciales (en su versión modificada por la Decisión Ministerial N.º 26 de 2003), capítulo 1: *Información comercial y Competencia desleal*, artículo 5. Disponible en: <https://wipolex.wipo.int/en/legislation/details/19818>

⁴⁵⁵ Código de Operaciones Comerciales de los Emiratos Árabes Unidos, adoptado mediante la Ley Federal N.º 18 de 1993, Segunda Parte, capítulo 1: *Locales comerciales, nombre comercial y competencia desleal*, artículos 64 a 70. Disponible en: <https://wipolex.wipo.int/en/legislation/details/10465>

⁴⁵⁶ Ley N.º 15 de 2000 de Jordania, de Competencia desleal y Secretos Comerciales, artículo 2. Disponible en: <https://wipolex.wipo.int/en/text/128321>

las operaciones comerciales. En particular, se trata de la violación de las marcas, nombres comerciales, patentes o secretos comerciales de terceros; incitar a los trabajadores a divulgar secretos comerciales o a abandonar su empleo, así como todo acto o afirmación que pueda generar confusión con la empresa o los productos o debilitar la confianza en su propietario, en quienes lo dirigen o en sus productos.⁴⁵⁷ Asimismo, la Ley egipcia de Protección de los Consumidores proscribire los actos que generen una impresión incorrecta o engañosa en los consumidores o que los induzcan a confusión o a error.⁴⁵⁸

La legislación argelina no ha establecido condiciones concretas para las acciones judiciales por competencia desleal. La Ley de Prácticas Comerciales prohíbe toda práctica comercial desleal contraria a los usos honestos y por la que un operador económico perjudique los intereses de uno o más operadores económicos, como la divulgación de información maliciosa que desacredite los productos o servicios de un competidor, y la imitación de los signos distintivos, los productos o servicios o los anuncios de un competidor a fin de captar a sus clientes generando un riesgo de confusión.⁴⁵⁹

En la mayoría de los países árabes, la teoría de la competencia desleal se ha desarrollado sobre la base de las normas sobre la responsabilidad civil o la responsabilidad civil extracontractual.⁴⁶⁰ Deben concurrir tres requisitos: el incumplimiento de una obligación legalmente establecida; un perjuicio, y el vínculo causal entre el daño y el incumplimiento.

A la vez que garantizan una cierta regulación de los mercados, impidiendo y sancionando las conductas contrarias a la competencia, incluidas las perturbaciones causadas a los operadores económicos y el menoscabo de la competencia, las normas de los países árabes en materia de competencia desleal protegen los intereses de los consumidores, aunque no sea este su principal objetivo. En general, la acción basada en la competencia desleal está dirigida a proteger a los comerciantes, no a los consumidores, salvo cuando el acto ilícito está concebido para la protección de los consumidores o está relacionado con esta. En tal caso, también se protege a los consumidores, que pueden actuar contra el infractor ante los tribunales.

2. Usos honestos en materia industrial o comercial

El artículo 10*bis*.2) del Convenio de París no ha sido objeto de una trasposición uniforme en los países árabes, y menos aún la interpretación de lo que implica la protección contra la competencia desleal. La determinación del cumplimiento de los usos honestos atiende principalmente a una concepción normativa basada en las percepciones de la honestidad en el comercio. Este criterio se articula en las leyes de los países árabes mediante cláusulas flexibles y generales. El significado exacto de la expresión “usos honestos en materia industrial o comercial” no está establecido en la legislación. No existe una definición general de los usos honestos o deshonestos, sino criterios derivados de la jurisprudencia.

Pese a las diferencias entre los países, es posible reconocer ciertos aspectos de las prácticas que se consideran desleales. Las leyes de algunos países árabes enumeran y prohíben actos concretos de forma específica, como Egipto, Argelia, Jordania, los Emiratos Árabes Unidos y Marruecos. Otros países no establecen una tipología detallada de los actos de competencia

⁴⁵⁷ Código de Comercio egipcio, promulgado mediante la Ley N.º 17 de 1999, parte II: *Obligaciones y contratos comerciales*, artículo 66. Disponible en: <https://wipolex.wipo.int/en/legislation/details/13558>

⁴⁵⁸ Ley de Protección de los Consumidores de Egipto, adoptada mediante la Ley N.º 67 de 2006, artículo 6. Disponible en: <https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/eg/eg012en.pdf>

⁴⁵⁹ Ley N.º 04-02 de 2004 de Prácticas Comerciales de Argelia, capítulo IV, artículo 26. Disponible en: <https://wipolex.wipo.int/en/text/333918>

⁴⁶⁰ La demanda por competencia desleal puede basarse en el concepto de abuso de derecho. En el ámbito normativo, se concibe la competencia leal como un derecho que asiste a los comerciantes en virtud de los usos mercantiles, y la competencia desleal se entiende como una violación de este derecho. En cualquier caso, los tribunales aplican los principios de la culpabilidad para sancionar el abuso de derecho.

desleal, como el Líbano. Sin embargo, en la mayoría de los países árabes, los tribunales pueden resolver caso por caso si un acto es “leal” o “desleal”.

El Derecho libanés, por ejemplo, establece un sistema exhaustivo y flexible de procedimientos, en lugar de definir los actos concretos de competencia desleal. Tal sistema se aplica a toda posible actividad de competencia desleal. Por un lado, protege los derechos exclusivos plasmados en la Ley de Propiedad Intelectual, especialmente las marcas, que no gocen de la protección de las disposiciones penales de dicha ley ni del Código Penal libanés, por no concurrir alguno de los requisitos del enjuiciamiento penal. Por otro lado, la mencionada Ley otorga al juez la facultad de valorar toda situación a la que no sea aplicable una norma legal concreta.⁴⁶¹ Aquí se incluyen todos los actos respecto a los cuales los tribunales gocen de discrecionalidad para dictar la sentencia que estimen adecuada.

Los tribunales del mundo árabe han tratado de desarrollar un concepto de competencia desleal, y las definiciones aportadas difieren entre sí, pues algunas de ellas se centran en los medios empleados, y otras, en el fin perseguido. Por ejemplo, el Tribunal de Casación egipcio ha definido la competencia desleal como la acción delictiva que obliga al infractor a resarcir el perjuicio resultante. En consonancia con esta postura, los actos contrarios a la ley o a las costumbres o el uso de medios que vulneren los principios de confianza y honor en las operaciones comerciales se consideran una infracción de los límites de la competencia leal si con ellos se pretende generar confusión entre dos entidades comerciales o perjudicar a una de ellas atrayendo a la clientela de esta hacia la otra, o si causa la pérdida de clientela a una de las entidades.⁴⁶²

Los tribunales de los Emiratos Árabes Unidos han aludido a la competencia desleal en numerosas sentencias, sin definirla.⁴⁶³ Por ejemplo, el Tribunal Federal Supremo de los Emiratos Árabes Unidos declaró que no se podía registrar ninguna marca que fuese idéntica o similar a otra ya registrada, lo que significa que la denegación de una solicitud de registro de una marca debe ser la consecuencia de que otra marca similar o idéntica esté registrada con otro nombre, y esta denegación protegería a terceros e impediría la competencia desleal. En otro asunto, el tribunal utilizó la expresión “violación de los principios de la competencia leal”.⁴⁶⁴

El Tribunal de Casación libanés ha declarado que “todo comerciante debe observar los principios de integridad legal, que son válidos en la competencia entre comerciantes. El recurso a métodos extraños o enrevesados en la competencia implica que tal conducta se califique como competencia desleal”.⁴⁶⁵

Mediante las distintas definiciones de la jurisprudencia, las características generales que definen la competencia desleal pueden producirse: al realizar actos de competencia contrarios a las reglas de la honestidad, honor e integridad generalmente aceptadas por la comunidad comercial y conformes con los usos mercantiles, ya se realicen de buena o de mala fe;

⁴⁶¹ Ley de Propiedad Comercial e Industrial del Líbano N.º 2385 de 1924, sección 5: Competencia desleal, artículo 97: “Se considerará competencia desleal: 1) Toda infracción de la presente ley en que no concurra alguno de los requisitos para la imposición de las sanciones previstas en la sección 6; 2) Todo acto respecto al cual los tribunales gocen de discrecionalidad para apreciar competencia desleal”.

⁴⁶² Tribunal de Casación egipcio, Decisión N.º 62 de 25 de junio de 1959, citada en Ramzi Madi y Mohammad Almistarehi, “The Unfair Competition Lawsuit for Protecting the Unregistered Trademark”, *Int. J. Economics and Business Research*, vol. 19, N.º 1 (2020), 46.

⁴⁶³ En los Emiratos Árabes Unidos, ni el Código de Operaciones Comerciales ni los tribunales han definido el concepto de competencia desleal. En numerosas sentencias, los tribunales han utilizado las disposiciones de dicho código sobre competencia desleal en el ámbito mercantil para proteger las marcas no registradas. Código de Operaciones Comerciales de los Emiratos Árabes Unidos, adoptado mediante la Ley Federal N.º 18 de 1993. Disponible en: <https://wipolex.wipo.int/en/legislation/details/10465>

⁴⁶⁴ Respectivamente, recursos de casación N.º 509 de 2010 y N.º 586 de 2015, citados en Madi y Almistarehi, “The Unfair Competition Lawsuit for Protecting the Unregistered Trademark”, 46.

⁴⁶⁵ Tribunal de Casación libanés, sentencia N.º 116, de 23.10.1969, disponible en árabe en: <http://legallaw.ul.edu.lb/>

cuando la competencia es entre personas que se dedican a una actividad mercantil similar o cercana, quedando al criterio del tribunal valorar la relación de competencia; y cuando el perjuicio resultante de dichos actos sea contrario a las leyes y usos mercantiles.

3. Trasposición de los actos concretos prohibidos

Los tribunales han establecido los tres criterios siguientes para la apreciación de un acto de competencia desleal: que exista competencia entre dos operadores; que uno de ellos haya realizado un acto de competencia desleal. Los tribunales frecuentemente buscan la existencia de tal acto en el demandado, y el perjuicio sufrido, en el demandante.

Respecto a los actos desleales enumerados en el artículo 10bis.3) del Convenio de París, las leyes de algunos países árabes condenan en general las prácticas que inducen a confusión (3.1), las aseveraciones difamatorias y denigratorias (3.2) y las prácticas engañosas (3.3).

3.1 Generar confusión

Los actos de competencia desleal en el ámbito de la confusión generalmente son producto de una relación de competencia para tratar de atraer a los clientes de un competidor en un ámbito similar de actividad, productos o servicios. De lo contrario, sería difícil fundamentar un riesgo de confusión. Puede haber confusión no solo hacia una marca registrada, sino también respecto a otros elementos distintivos de un producto o servicio, como su imagen distintiva, su origen o sus características. En Jordania, uno de los criterios desarrollados por los tribunales para calificar un acto como competencia desleal es que genere confusión entre dos marcas⁴⁶⁶ o, al menos, un riesgo de confusión.⁴⁶⁷ En el Líbano, en muchas resoluciones judiciales se ha declarado que constituye competencia desleal generar un riesgo de confusión para el consumidor medio entre dos productos o servicios, no necesariamente entre dos marcas registradas.⁴⁶⁸ En Marruecos, el Tribunal de Casación ha resuelto que lo importante es la similitud entre dos marcas, no las diferencias,⁴⁶⁹ pero que la confusión solo es sancionable si los dos competidores se hallan geográficamente próximos,⁴⁷⁰ a no ser que se trate del uso de una misma marca que sea notoria.⁴⁷¹ El Tribunal de Casación de Abu Dabi ha mencionado la competencia desleal en numerosas sentencias, donde ha declarado que “también se ha resuelto que la protección jurídica de los nombres comerciales es una protección contra la competencia desleal tendente a generar confusión con otro competidor, sus productos o sus actividades comerciales”.⁴⁷²

⁴⁶⁶ Tribunal de Casación de Jordania, sentencia N.º 355, de 27 de febrero de 2002, Asamblea Plenaria (asunto Value Plus), citada en Antoine Nacheif, *The Legal Regime of Advertising and Trademarks in Lebanon, Arab Countries, and France*, AlGhazal, Beirut, 2009, 530.

⁴⁶⁷ Tribunal Superior de Justicia de Jordania, sentencia N.º 427, de 7 de enero de 2000, *Judicial Journal* (2000), 366.

⁴⁶⁸ Tribunal de Casación del Líbano, sentencia N.º 7, de 7 de febrero de 2002 (asunto Gezairi); Tribunal de Primera Instancia de Beirut, sentencia N.º 1080, de 28 de octubre de 1998 (asunto Sodeco); Tribunal de Apelación de Beirut, sentencias N.º 916, de 13 de junio de 1968; N.º 571, de 8 de mayo de 1971, y N.º 124, de 16 de junio de 1987. Disponible en árabe en: <http://www.legallaw.ul.edu.lb>

⁴⁶⁹ Tribunal de Casación de Marruecos, sentencia N.º 142, de 7 de febrero de 2007, asunto mercantil N.º 1430 de 3 de enero de 2006, citado en *Trademark Guide*, OMPIC, 66.

⁴⁷⁰ Tribunal de lo Mercantil de Casablanca, sentencia N.º 3420, de 24 de marzo de 2008, asunto mercantil N.º 9993/61/2007, publicada en *Commercial Court Gazette*, II, septiembre de 2011, Association for the dissemination of legal and judicial information, 37.

⁴⁷¹ Tribunal de lo Mercantil de Tánger, sentencia N.º 58, de 24 de enero de 2008, asunto mercantil N.º 1596/33/2006.

⁴⁷² Recurso de casación N.º 752 del VII Año Judicial, de 13.12.2013. *Repertorio de sentencias del Tribunal de Casación de Abu Dabi, año 2013*, pp. 2479-2484.

En otros casos de confusión se ha resuelto que lo importante es la imagen general que se transmite al consumidor, y las diferencias entre las dos marcas deben ser claras y no dejar lugar a la confusión o la ambigüedad.⁴⁷³

3.2 Aseveraciones difamatorias y denigratorias

Esta categoría incluye los actos contra los productos o servicios de un competidor denigrando su calidad, su carestía o el peligro que entraña su uso. Denigrar un producto afirmando que no cumple con las características anunciadas es desleal aunque el producto competidor no se mencione expresamente. Una insinuación, incluso indirecta, es suficiente, sobre todo si para el público resulta fácil saber cuál es el producto referido.⁴⁷⁴ Constituyen actos desleales menoscabar la reputación de un competidor afirmando que está al borde de la quiebra o que es un drogadicto, o divulgar información falsa dirigida a devaluar la calidad de los productos, o afirmar que los productos son falsos o inadecuados para el consumo o nocivos para la salud de los consumidores.⁴⁷⁵ Las aseveraciones falsas y difamatorias se consideran ilícitas por constituir competencia desleal en los Emiratos Árabes Unidos.⁴⁷⁶

En una sentencia de 1994,⁴⁷⁷ el Tribunal Federal Supremo de los Emiratos Árabes Unidos resolvió que todo aquel que imite, falsifique o utilice una marca y la aplique a productos o servicios similares se considerará que ha violado los derechos del titular de la marca, al debilitar la confianza en sus productos o servicios identificados con la marca.⁴⁷⁸

3.3 Indicaciones o aseveraciones engañosas

En algunos países árabes, como los Emiratos Árabes Unidos, existe la presunción legal de que los actos de publicidad comparativa son lícitos, al no haber ninguna norma concreta que los regule, con ciertas limitaciones respecto a las prácticas comerciales desleales.⁴⁷⁹ Asimismo, existen otros factores que pueden afectar a la presencia de publicidad comparativa en la región. En Arabia Saudita y Kuwait, por ejemplo, la publicidad comparativa está prohibida por no ser conforme con las normas de la sharia.⁴⁸⁰ En Marruecos, un tribunal condenó una publicidad engañosa que generaba dudas en cuanto al origen del producto y que menoscababa la reputación comercial de su propietario.⁴⁸¹

⁴⁷³ Tribunal de Primera Instancia de lo Civil de Dubai, sentencias N.º 123, de 30 de mayo de 1990 (asunto LifeBuoy); N.º 683, de 22 de octubre de 1990 (asunto Lipton), y N.º 1157, de 18 de octubre de 1990 (asunto Sunsilk), citadas en Nachef, *The Legal Regime of Advertising and Trademarks in Lebanon, Arab Countries, and France*, 532-537.

⁴⁷⁴ Juez de Procedimientos Sumarios de Beirut, 1998, citado en Nachef, *The Legal Regime of Advertising and Trademarks in Lebanon, Arab Countries, and France*, 220.

⁴⁷⁵ Mohamad Ali Helalat y Murad Ali Al-Tarawneh, "Cases of Unfair Competition under the Unfair Competition and Trade Secrets Law and the Jordanian Judiciary", *International Journal of Business and Social Science*, vol. 6, N.º 11 (noviembre de 2015), 64.

⁴⁷⁶ Código de Operaciones Comerciales de los Emiratos Árabes Unidos, adoptado mediante la Ley Federal N.º 18 de 1993, Segunda Parte, capítulo 1: *Locales comerciales, nombre comercial y competencia desleal*, artículo 66.

⁴⁷⁷ Tribunal de Casación de los Emiratos Árabes Unidos, sentencia N.º 60 de 4 de julio de 1994, Repertorio de sentencias adoptadas por el Tribunal Federal Supremo en 1994, 590, citada en Madi y Almistarehi, *The Unfair Competition Lawsuit for Protecting the Unregistered Trademark*, 52.

⁴⁷⁸ El titular de la marca tiene derecho a interponer una demanda por competencia desleal ante los tribunales en virtud del artículo 282 de la Ley de Transacciones Civiles y de las disposiciones del artículo 66 de la Ley de Operaciones Comerciales.

⁴⁷⁹ Aunque las disposiciones de la Ley Federal de Marcas N.º 37 de 1992 de los Emiratos Árabes Unidos prohíben el uso ilícito de una marca registrada, no contienen ninguna norma específica respecto al uso de los nombres o marcas de un competidor.

⁴⁸⁰ En la doctrina de la sharia (el cuerpo de la ley religiosa islámica) se disuade de competir de manera que se cause daño a otras personas y, en consecuencia, la publicidad comparativa se percibe en Arabia Saudita y Kuwait como un acto ofensivo de enfrentamiento y jactancia.

⁴⁸¹ Despertar sospechas en el público sobre la procedencia y la propiedad del producto. Tribunal de lo Mercantil de Casablanca, sentencia N.º 768, de 25 de enero de 2010, asunto mercantil N.º 3867/16/2009.

Un acto engañoso puede guardar relación con distintos elementos recogidos en diferentes leyes de los países árabes:

- aseveraciones falsas en el tráfico comercial;
- declaraciones o aseveraciones vertidas en el tráfico comercial que puedan inducir al público a error en cuanto a la naturaleza de los productos, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad;⁴⁸²
- la formulación, directa o indirecta, de afirmaciones incorrectas o engañosas sobre el origen o procedencia de los productos o sobre la identidad del productor o fabricante que los suministra;
- la utilización, directa o indirecta, de una denominación original incorrecta o engañosa, o imitar la denominación original, aunque se mencione el verdadero origen de los productos, o utilizar la denominación traducida o acompañada de palabras como “tipo”, “modelo”, “imitación” o similares;
- la utilización consciente de una marca falsificada o imitada o la modificación de una marca de cualquier modo;⁴⁸³
- la declaración falsa de estado, categoría o premio, o cualquier otro medio engañoso dirigido a usurpar la clientela de un competidor o con otro fin;⁴⁸⁴
- cualquier práctica que induzca a error al público sobre la declaración del precio o el método de cálculo empleado;⁴⁸⁵
- cualquier acto que genere una impresión incorrecta o engañosa en los consumidores o que les induzca a confusión o a error.⁴⁸⁶

En la primera resolución judicial relativa a las marcas en los Emiratos Árabes Unidos⁴⁸⁷ se reconoció el origen de la protección de las marcas como una forma especial del Derecho sobre competencia desleal. El demandante era un agente de una sociedad neerlandesa que producía una conocida leche enlatada con la marca “Rainbow”. La sociedad demandada importaba para la venta un producto inferior llamado “Rainshow”. El Tribunal de lo Civil de Abu Dabi resolvió que la violación de la marca constituía una forma de competencia desleal. Declaró que para el Estado es importante proteger a sus ciudadanos contra productos de consumo falsos y potencialmente peligrosos. El elemento de referencia fue la similitud de los nombres utilizados. Reconociendo no solo el perjuicio causado por el aprovechamiento indebido, sino también la necesidad de proteger a los consumidores contra los actos engañosos, el tribunal resolvió lo siguiente:

Si se presenta un fabricante o comerciante y saca provecho del esfuerzo y el gasto realizados por un tercero para obtener una ventaja para sí mismo y, esperando conseguir un beneficio, procede a imitar o simular una marca notoria, no solo viola los derechos legítimos del tercero, sino que engaña deliberadamente a los consumidores [...]. La obligación de este tribunal no es solo proteger los derechos de las partes que comparecen ante él buscando justicia, sino también

⁴⁸² Artículo 184 de la Ley marroquí N.º 17-97 de 2000 y artículo 116 de la Ley N.º 8 de 2007 de Siria, antes citada.

⁴⁸³ Decisión Ministerial N.º 26 de 1984 de los Emiratos Árabes Unidos sobre las Disposiciones Ejecutivas de la Ley N.º 4 de 1979 de Lucha contra el Fraude y el Engaño en las Operaciones Comerciales (en su versión modificada por la Decisión Ministerial N.º 26 de 2003), capítulo 1: *Información comercial y competencia desleal*, artículo 5. Disponible en: <https://wipo.int/en/legislation/details/19818>

⁴⁸⁴ Código de Operaciones Comerciales de los Emiratos Árabes Unidos, adoptado mediante la Ley Federal N.º 18 de 1993, Segunda Parte, capítulo 1: *Locales comerciales, nombre comercial y competencia desleal*, artículo 65.

⁴⁸⁵ Como la información sobre los productos alimentarios (productos naturales, biológicos, desgrasados o bajos en grasa) o la información contenida en los paquetes de cigarrillos sobre los índices de nicotina y alquitrán. Ley N.º 15 de 2000 de Jordania, de Competencia desleal y Secretos Comerciales, artículo 2. Disponible en: <https://wipo.int/en/text/128321>

⁴⁸⁶ Ley de Protección de los Consumidores de Egipto, adoptada mediante la Ley N.º 67 de 2006, artículo 6.

Disponible en: <https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/eg/eg012en.pdf>

⁴⁸⁷ Thani ben Murshid & Co. & The African Co. c. Refrigerator Al-Nawis Co. (1973) (Tribunal de lo Civil de Abu Dabi), confirmada (1973) (Tribunal de Apelación), I.I.C. 883 (1981), citada en Ian Edge, *Comparative Commercial Law of Egypt and the Arabian Gulf*, 34 *Clev. St. L. Rev.* 129 (1985-1986), 142.

proteger los derechos de los ciudadanos de cuyo dinero viven fabricantes y comerciantes. El ciudadano tiene derecho a comprar lo que le parezca por el dinero que paga.

4. Otros actos de competencia desleal

Aparte de los tres supuestos mencionados en el artículo 10*bis*.3) del Convenio de París, hay otros que pueden considerarse competencia desleal: la imitación servil (4.1), el aprovechamiento indebido (4.2) y la violación de secretos comerciales (4.3). En el ámbito de las nuevas tecnologías y los instrumentos de marketing relacionados con ellas, ningún país árabe ha adoptado normas específicas.

4.1 *Imitación servil*

La protección contra la imitación servil o la copia servil de productos o servicios no se menciona en sí misma en las leyes de los países árabes. Es posible que los tribunales, ejerciendo su discrecionalidad en materia de competencia desleal, puedan sancionar una imitación servil, aunque no se cumplan los requisitos de la protección de los derechos de propiedad intelectual. Así se dispone expresamente en el artículo 97 de la Ley de Propiedad Comercial e Industrial N.º 2385 de 1924 del Líbano: "Toda infracción de la presente ley en que no concurra alguno de los requisitos para la imposición de las sanciones previstas en la sección 6."⁴⁸⁸

4.2 *Aprovechamiento indebido*

Ninguna legislación árabe sobre marcas protege expresamente contra la difuminación, la degradación o el aprovechamiento indebido. Sin embargo, los titulares de las marcas pueden acogerse a la protección de las normas sobre competencia desleal del ámbito civil.⁴⁸⁹

En algunos países árabes existe una aplicación relativamente nueva de la teoría de la competencia desleal conocida como "parasitismo". Por ejemplo, los tribunales libaneses han definido el comportamiento parasitario como los actos con los que una persona se aprovecha del valor económico logrado por un proyecto concreto que ha adquirido una cierta notoriedad y ventaja competitiva sobre el resto. El parásito es quien va a la zaga de los demás beneficiándose de sus esfuerzos, su reputación y su fama.⁴⁹⁰ Una de las sentencias más destacadas donde se ha desarrollado expresamente el concepto de parasitismo como forma de competencia desleal es la del Tribunal de Apelación de Beirut en el asunto *Chandon Paris (productos de lencería y confección) c. Moët & Chandon (alcohol)*, de 1993.⁴⁹¹ Allí se consideró de forma explícita que la diferencia en el tipo de mercancía no impide apreciar competencia desleal si la marca falsificada es de renombre internacional. La demandante se había aprovechado de la marca famosa sin hacer ningún esfuerzo por su parte, lo que constituía un acto de competencia desleal parasitaria. Según el tribunal, la demandante había vulnerado los principios de honor y lealtad en el comercio y había causado un perjuicio material e inmaterial al eliminar la exclusividad de la marca a los ojos de los consumidores, para convertirla en una marca popular que abarcaba numerosos productos existentes en el mercado. El tribunal añadió que los criterios para apreciar competencia desleal deben considerarse válidos, aunque la mercancía de la demandante fuese diferente.

⁴⁸⁸ No se ha informado de asuntos judiciales basados en la aplicación de este artículo en el Líbano.

⁴⁸⁹ Véase la sentencia del Tribunal de Apelación de Beirut, Sala Primera de lo Civil, asunto N.º 571, de 8 de mayo de 1971, Rani Sader, *The Reference on IP Cases*, Sader, Líbano, 2006, 275; las sentencias del Tribunal de Casación de Egipto N.º 436, año judicial 22, de 14 de junio de 1956, y N.º 877, año judicial 36, de 23 de mayo de 1966, citada en Samiha Al Kalioubi, *Industrial Property*, 6ª ed., Dar Al Nahda El Arabia, Egipto, 2007, 580.

⁴⁹⁰ Tribunal de Primera Instancia del Monte Líbano, sentencia N.º 23, de 30 de octubre de 2000, disponible en árabe en: <http://www.legallaw.ul.edu.lb>

⁴⁹¹ Tribunal de Apelación de Beirut, sentencia N.º 264, de 3 de mayo de 1993, Sader, *The Reference on IP Cases*, 127.

4.3 Protección de los secretos comerciales

Son pocos los países árabes que cuentan con leyes específicas relativas a los secretos comerciales.⁴⁹² La protección de los secretos comerciales se basa en disposiciones concretas o en la jurisprudencia sobre la protección de la información confidencial.⁴⁹³

En Jordania, la Ley de Competencia Desleal y Secretos Comerciales prohíbe quebrantar el deber de confidencialidad de diversas maneras.⁴⁹⁴ Con arreglo al artículo 6 de la ley, el uso indebido de información comercial secreta puede considerarse contrario a los usos comerciales honestos. Esto incluye el incumplimiento de obligaciones contractuales relativas a la información confidencial y a los secretos comerciales compartidos en virtud del contrato, en contravención de las prácticas comerciales honestas. La ley otorga al titular de un secreto comercial el derecho a exigir una indemnización por todo perjuicio derivado del uso indebido de secretos comerciales, a exigir la cesación en el uso indebido y a la entrega de los materiales que contengan el secreto comercial o los productos resultantes de su uso indebido.

En Omán, los secretos comerciales están expresamente protegidos contra la competencia desleal con independencia y adicionalmente a las disposiciones legales sobre la protección de la propiedad intelectual. El artículo 60 de la Ley de Propiedad Intelectual de Omán (Decreto Real N.º 67 de 2008) dispone que constituyen actos de competencia desleal prácticas como el incumplimiento de contratos, el abuso de confianza y la inducción al incumplimiento, así como la adquisición de información confidencial por terceros que supieran, o no supieran por negligencia grave, que en la adquisición de la información confidencial se ha incurrido en tales prácticas.⁴⁹⁵

I. CHINA*

1. Marco legislativo

En China, la legislación básica de protección contra la competencia desleal es la específica “Ley contra la Competencia desleal” (en lo sucesivo, “LCD”), promulgada en 1993 y modificada en 2017 y 2019. La reforma de 2017 fue sustancial y de cierta profundidad:⁴⁹⁶ entre otros cambios, actualizó las disposiciones sobre prácticas engañosas e introdujo una norma específica (artículo 12) para regular la competencia desleal que se produce, en particular, en el comercio electrónico. La reforma de 2019 tuvo por objeto principalmente reforzar la protección de los secretos comerciales, estableciendo una indemnización punitiva y un cambio en la carga de la prueba.

⁴⁹² Bahrein (Ley de Secretos comerciales N.º 7 de 2003), Jordania (Ley de Competencia Desleal y Secretos Comerciales N.º 15 de 2000), Qatar (Ley de Secretos Comerciales N.º 5 de 2005), Arabia Saudita (Decreto Ministerial N.º 50 de 2005), Emiratos Árabes Unidos (Ley DIFC N.º 4 de 2019), Yemen (Ley de Patentes, Modelos de Utilidad, Circuitos Integrados e Información Confidencial N.º 2 de 2011). Disponible en: <https://wipo.int>

⁴⁹³ Por ejemplo, Marruecos (Ley de Trabajo N.º 35 de 2003), Omán (Ley de Propiedad Intelectual N.º 67 de 2008), República Árabe Siria, Ley de Trabajo N.º 17 de 2004), Emiratos Árabes Unidos (Ley de Transacciones Civiles N.º 5 de 1985 y Ley de Sociedades Mercantiles N.º 2 de 2015).

⁴⁹⁴ Ley N.º 15 de 2000 de Jordania, de Competencia desleal y Secretos Comerciales, disponible en: <https://wipo.int>

⁴⁹⁵ Real Decreto N.º 67 de 2008 de Omán, por el que se adopta la Ley de Derechos de Propiedad Industrial, artículo 60.2.B).

* Sra. Xiuqin Lin, Profesora de la Facultad de Derecho y Decana del Instituto de Investigación en Propiedad Intelectual (IPRI) de la Universidad de Xiamen, y Sr. Xuan Wang, doctorando del IPRI de la Universidad de Xiamen (China).

⁴⁹⁶ La reforma de 2017 afectó a los 33 artículos de la Ley de Competencia Desleal de 1993. Sin embargo, algunos autores consideran que, pese a esta modificación, la Ley de Competencia Desleal sigue estando lejos de la realidad de las prácticas comerciales y del mercado en China. Lizhi Ning, “Lo bueno y lo malo de la reforma de la Ley contra la Competencia Desleal” (en chino), *Studies in Law and Business* 2018, 104 (118).

En el ordenamiento jurídico chino, las normas jurídicas relativas a la competencia desleal comprenden también: las disposiciones de la Administración Estatal de Regulación del Mercado (en lo sucesivo, “AERM”),⁴⁹⁷ las legislaciones provinciales y municipales, como el Reglamento de Shanghái contra la Competencia desleal,⁴⁹⁸ así como la interpretación judicial de la Corte Popular Suprema (en lo sucesivo, “CPS”).⁴⁹⁹ Conviene señalar que los mencionados reglamentos, leyes e interpretaciones judiciales no pueden contradecir la LCD, con arreglo a la jerarquía de normas establecida en la Ley Legislativa de China.⁵⁰⁰

Por lo que respecta a la finalidad de la LCD, esta está concebida no solo para proteger la competencia leal y sin distorsiones en el mercado, sino también para proteger los intereses legítimos de los competidores. Cabe señalar que en la reforma de 2017 se añadió a los consumidores como beneficiarios.⁵⁰¹ En su conjunto, la LCD desempeña un papel crucial en la garantía de un entorno competitivo leal en el mercado, actuando al mismo tiempo como complemento de leyes específicas de protección de los derechos de propiedad intelectual en China.⁵⁰² Cuando las personas perjudicadas por infracciones no pueden obtener la protección de la legislación específica sobre propiedad intelectual, pueden invocar las disposiciones de la LCD.⁵⁰³

2. Usos honestos en materia industrial o comercial

La LCD china de 1993 disponía que los operadores comerciales habían de observar los principios de libre voluntad, igualdad, justicia y buena fe, así como la ética comercial generalmente aceptada en las operaciones comerciales.⁵⁰⁴ Sin embargo, no estaba claro si estos principios podían ser directamente aplicados en las resoluciones judiciales. En 2010, la CPS arrojó algo de luz sobre el asunto al permitir la aplicación independiente de la “cláusula general” del artículo 2 de la LCD⁵⁰⁵ con las tres condiciones siguientes: en primer lugar, que la

⁴⁹⁷ La AERM lanzó en 2020 un proyecto de reforma del Reglamento de Secretos Comerciales, lo que significa que esta normativa de protección de los secretos comerciales va a ser objeto de revisión en un futuro próximo. Disponible en <http://www.moj.gov.cn/news/content/2020-09/04/zlk3255343.html>.

⁴⁹⁸ En marzo de 2021 existían al menos doce legislaciones de ámbito provincial que regulan específicamente la competencia desleal.

⁴⁹⁹ Hay principalmente dos interpretaciones judiciales de la CPS en materia de competencia desleal. La primera, la *Interpretación del Tribunal Supremo Popular sobre algunos aspectos de la aplicación del Derecho en asuntos civiles relativos a la competencia desleal* (Interpretación sobre Competencia Desleal de 2007); la segunda, la *Interpretación legal del Tribunal Supremo Popular sobre algunos aspectos de la aplicación del Derecho en asuntos civiles relativos a la violación de secretos comerciales* (Interpretación sobre Secretos Comerciales de 2020). Recientemente, la CPS publicó un proyecto revisado de Interpretación sobre Competencia Desleal (Proyecto de Interpretación sobre Competencia Desleal de 2021) para recabar la opinión pública, el 19 de agosto de 2021.

⁵⁰⁰ El artículo 88 de la Ley Legislativa de China dispone que “las leyes prevalecen sobre los reglamentos administrativos, los reglamentos locales y los decretos. Los reglamentos administrativos prevalecen sobre los reglamentos locales y los decretos”.

⁵⁰¹ El artículo 2.2 de la LCD (2017 y 2019) establece: “A los efectos de la presente ley, por acto de competencia desleal se entenderá el hecho de que, dentro de una actividad de producción o distribución, una empresa altere el orden de la competencia en el mercado y cause un menoscabo a los intereses legítimos de las demás empresas o los consumidores, en infracción de la presente ley.”

⁵⁰² Véase Handong Wu, “Aspectos de la propiedad intelectual relativos a la competencia desleal” (en chino), *Modern Law Science* 2013, 35 (37-43).

⁵⁰³ El artículo 11 de la Notificación N.º 23 de la CPS de 2009 reza: “Cuando las leyes específicas sobre propiedad intelectual contengan disposiciones exhaustivas, dejará de ser aplicable la LCD para ampliar la protección. En caso de que la LCD haya otorgado protección exhaustiva en disposiciones especiales, en principio dejará de extender su ámbito de protección de conformidad con los principios y las normas; respecto a las actividades de competencia que no estén expresamente previstas, solo con arreglo a los usos comerciales reconocidos y al sentido común puede determinarse que se han vulnerado los principios de la LCD y que constituye un acto de competencia desleal. Al objeto de evitar el menoscabo de la libre y leal competencia extendiendo indebidamente el ámbito de la competencia desleal.”

⁵⁰⁴ Artículo 2 de la LCD de 1993.

⁵⁰⁵ El artículo 2 de la LCD de 2017 y 2019 dispone: “En sus actividades productivas y operativas, las empresas han de observar los principios de libre voluntad, igualdad, justicia y buena fe y respetar las leyes y la ética comercial. A los efectos de la presente ley, por ‘acto de competencia desleal’ se entenderá el hecho de que una empresa, en

LCD no contenga disposiciones específicas para el tipo particular de competencia desleal de que se trate; en segundo lugar, que tal competencia perjudique efectivamente los intereses legítimos de otros operadores; en tercer lugar, que esta forma de competencia sea realmente ilegítima por violar el principio de usos honestos en materia industrial o comercial.⁵⁰⁶ Desde esta resolución se han dado numerosos litigios en los que se ha aplicado la “cláusula general”, especialmente en asuntos relativos a la competencia en mercados electrónicos.⁵⁰⁷ Cabe señalar que la reforma de 2017 no exige que la “ética comercial” esté “generalmente aceptada”. El nuevo texto del artículo 2 reza: “en sus actividades productivas y operativas, las empresas han de observar los principios de libre voluntad, igualdad, justicia y buena fe y respetar las leyes y la ética comercial.” Se considera que esta disposición es una cláusula general y la concreción de “usos honestos en materia industrial o comercial”.⁵⁰⁸ El último Proyecto de Interpretación sobre Competencia Desleal emitido por la CPS define la “ética comercial” como un código de conducta generalmente reconocido y observado en un determinado ámbito mercantil”.⁵⁰⁹

Con el rápido desarrollo del comercio electrónico, donde se producen tantos comportamientos competitivos cuestionables, los tribunales chinos han tenido diversas ocasiones para interpretar la connotación específica de “ética comercial”. En el destacado asunto *360 c. Tencent*,⁵¹⁰ la CPS consideró que el aspecto clave para determinar si la conducta de 360 constituía competencia desleal residía en si el comportamiento controvertido vulneraba el principio de buena fe y la ética comercial “generalmente aceptada” en el comercio electrónico y perjudicaba los intereses legítimos de Tencent. La CPS resolvió a favor de Tencent, al considerar que 360 había destruido la seguridad y la integridad del software y los servicios de Tencent y había reducido sus beneficios y sus oportunidades de prestación de servicios de alto valor añadido, interfiriendo así en sus actividades comerciales en infracción del principio de buena fe y de la ética comercial generalmente aceptada. En la misma sentencia, la CPS también declaró que el “protocolo de autodisciplina” del sector electrónico podía servir como fundamento para determinar las normas habituales de conducta del sector y la ética comercial generalmente aceptada. En la sentencia *Baidu c. 360*,⁵¹¹ el Tribunal Superior Popular de

sus actividades productivas o distributivas, altere el orden de la competencia en el mercado y cause un menoscabo a los intereses legítimos de las demás empresas o los consumidores, en infracción de la presente ley. A los efectos de la presente ley, por ‘empresa’ se entenderá una persona física o jurídica o una entidad sin personalidad jurídica que se dedique a la producción o distribución de mercancías o a la prestación de servicios (productos y servicios, en lo sucesivo colectivamente designados como ‘prestaciones’).”

⁵⁰⁶ Sentencia Shandong Foodstuffs Import and Export Corporation, Shandong San Fu Group Co., Ltd., Shandong San Fu Ri Shui Co., Ltd. c. Ma Daqing, Qingdao Sheng Ke Da Cheng Trading Co., Ltd., asunto CPS (2009) Min-Shen-Zi N.º 1065.

⁵⁰⁷ A 10 de agosto de 2021 se contaban 8255 asuntos en relación con la aplicación del artículo 2, según www.pkulaw.com.

⁵⁰⁸ Véase el estudio realizado por Jun Wu, “La aplicación judicial de las cláusulas generales de la LCD” (en chino), *Chinese Journal of Law* 2016, 38(02).

⁵⁰⁹ El artículo 3 del último Proyecto de Interpretación sobre Competencia Desleal dispone: “Al determinar si un operador vulnera la ética comercial en un caso concreto, el tribunal debe considerar en su conjunto las reglas del sector o las prácticas comerciales, la situación subjetiva del operador, la disposición de los homólogos a elegir, el impacto en el orden de competencia del mercado, el derecho de los consumidores a conocer y a elegir, etc.”

⁵¹⁰ “360” se refiere a Beijing Qihoo Technology Co., Ltd. y Qizhi Software (Beijing) Co., Ltd. En este asunto, 360 lanzó sucesivamente dos programas informáticos, protectores de privacidad de 360 y guardaespaldas de deducción de 360, que se dirigían a QQ, un juego de éxito de Tencent. 360 alegaba que sus programas informáticos podían proteger la privacidad y la seguridad de los usuarios de QQ. Posteriormente, Tencent anunció que no permitiría a los usuarios utilizar simultáneamente el juego QQ y los referidos programas informáticos de 360. En consecuencia, los usuarios solo podrían elegir los productos de una de las dos empresas. A continuación, las dos empresas interpusieron múltiples demandas la una contra la otra, y el asunto sobre competencia desleal tiene el número CPS SPC (2013) Min-San-Zhong-Zi N.º 5.

⁵¹¹ El número de asunto es Tribunal Superior Popular de Pekín (2013) Gao Min Zhong Zi N.º 2352. En 2012, Guarda de Seguridad 360 de Qihoo insertó selectivamente un icono blanco con el signo de admiración en fondo rojo en la página de resultados de búsqueda de Baidu.com (www.baidu.com) como advertencia para los usuarios de que la página web correspondiente no era segura. La compañía Qihoo induce a los usuarios gradualmente a instalar el navegador de seguridad 360 insertando etiquetas, y promueve sus productos de navegador mediante los servicios de buscador de Baidu. Además, Qihoo ha insertado la casilla de búsqueda de Baidu en su página

Pekín propuso el “principio de no injerencia” salvo que sea necesario para proteger el interés general, al considerar que los operadores de servicios de Internet solo pueden intervenir en los productos o servicios electrónicos de otros operadores sin el conocimiento y consentimiento de los usuarios de Internet y de otros proveedores de servicios electrónicos cuando así lo exija el interés general. Es preciso asegurar y justificar la necesidad y la adecuación de la injerencia.

Más recientemente, los tribunales chinos han resuelto numerosos litigios sobre competencia desleal relativos a macrodatos (*big data*),⁵¹² donde han invocado la “ética comercial” del artículo 2 de la LCD en caso de que los actos controvertidos no estuviesen expresamente prohibidos por la ley.⁵¹³ En general, los tribunales chinos han adoptado sobre todo una postura empírica para valorar la percepción de la honestidad en un determinado sector comercial al interpretar los conceptos de “ética comercial” y “usos honestos”. Sin embargo, el Proyecto de Interpretación sobre Competencia Desleal opta por una postura más estricta y se opone a la aplicación de la cláusula general a los comportamientos claramente enumerados en la LCD y que solo afectan a los intereses de un competidor, pero no al orden del mercado.⁵¹⁴

Respecto a la definición de “competencia”, la práctica en China ha evolucionado desde un concepto de estricta competencia horizontal hasta el reconocimiento de una competencia más amplia e indirecta. La sentencia de referencia N.º 30, promulgada por la CPS en 2014, declara que se ha de considerar un acto de competencia desleal el hecho de que un operador infrinja las disposiciones de la LCD vulnerando los intereses legítimos de otros competidores, aunque estos solo lo sean indirectamente.⁵¹⁵ La reforma de 2017 suprimió el requisito de la “relación de competencia”, haciendo más flexible el concepto de “competencia” en los casos de competencia desleal, especialmente cuando se trate de macrodatos.⁵¹⁶ El último Proyecto de Interpretación sobre Competencia Desleal adopta una postura más amplia, al definir la relación de competencia como la posibilidad de competir por oportunidades de negocio y anular la ventaja competitiva.⁵¹⁷

3. Trasposición de los actos concretos prohibidos

La LCD proporciona diversas formas de protección contra la confusión (3.1), las aseveraciones difamatorias y denigratorias (3.2) y las prácticas engañosas (3.3).

3.1 Generar confusión

El artículo 5 de la LCD de 1993 definía varios actos de competencia desleal que pueden dar lugar a confusión: 1) utilizar las marcas registradas de terceros sin su consentimiento; 2) utilizar el nombre exclusivo, el embalaje o la decoración de un producto notorio sin consentimiento, o utilizar cualquier nombre, embalaje o decoración similar al de un producto

web de navegación (hao.360.cn), cambiando las ventanas desplegadas suministradas a los usuarios de Baidu.com en dicha casilla de búsqueda e induciendo a los usuarios a visitar la página web de Qihoo.

⁵¹² A finales de 2016, el Tribunal de Propiedad Intelectual de Pekín resolvió el asunto *Sina Weibo c. Maimai*, conocido como el primer gran litigio en materia de competencia desleal con macrodatos. Desde entonces, tribunales de Pekín, Shanghai, Hangzhou y otras regiones se han ocupado de un elevado número de asuntos de este tipo.

⁵¹³ Véase el estudio realizado por Ge Jiang, “Factores de los usos comerciales en la valoración de la competencia desleal” (en chino), *Law Review* 2019, 37 (02).

⁵¹⁴ Artículo 1 del Proyecto de Interpretación sobre Competencia Desleal.

⁵¹⁵ Véase el asunto Lan Jianjun, Hangzhou Little Thumb Auto Maintenance Technology Co., Ltd. c. Tianjin Little Thumb Auto Maintenance Service Co., Ltd., etc., como ejemplo de litigio sobre violación de marca y competencia desleal. Tribunal Superior Popular de Tianjin (2012) Min-San-Zhong-Zi N.º 46.

⁵¹⁶ Véase Chun Zhong, “Sentencias en asuntos de competencia desleal relativos a datos” (en chino), *Jurisprudencia Popular* 2019, 10 (16-21).

⁵¹⁷ Artículo 1 del Proyecto de Interpretación sobre Competencia Desleal.

notorio generando confusión con otro producto, de manera que los compradores confundan su producto con el notorio; 3) utilizar el nombre de otra empresa o persona sin su consentimiento para que el público confunda su producto con el de esta otra empresa o persona. Sin embargo, estas disposiciones se consideraban problemáticas, pues se solapaban con otras en materia de marcas, planteaban problemas lógicos y contenían una enumeración incompleta de los tipos de comportamiento que generan confusión.⁵¹⁸ En 2017 se modificó sustancialmente el artículo 5 para introducir, entre otras cosas, lo siguiente: en primer lugar, una definición de “comportamientos que generan confusión” en el artículo 6 y cuatro categorías de estos actos; en segundo lugar, se suprimieron las disposiciones que se solapaban con las del Derecho de marcas; en tercer lugar, se amplió el ámbito de los signos comerciales protegidos al nombre y el diseño de las páginas web y a sus principales componentes, así como a otros signos susceptibles de generar confusión.⁵¹⁹ Cabe destacar que, con arreglo al nuevo artículo 6 de la LCD, los signos protegidos deben tener una “cierta influencia”, lo que denota la reputación y el alcance del reconocimiento público de los signos, ya estén registrados o no. El último Proyecto de Interpretación sobre Competencia Desleal parece seguir la lógica de la Ley de Marcas y aclara que los signos protegidos deben presentar características distintivas que identifiquen la procedencia de los productos.⁵²⁰ El Proyecto también aclara diversas situaciones que no constituyen competencia desleal, como el uso de signos similares destinados a describir objetivamente los propios productos,⁵²¹ o el uso de signos similares en diferentes regiones de “buena fe”.⁵²²

Respecto al concepto de confusión, queda establecido que el concepto que utiliza la LCD comprende tanto la confusión efectiva como el riesgo de confusión. Basta con que la supuesta conducta desleal pueda suscitar la idea errónea de que existe una relación concreta entre los productos de distintos operadores económicos.⁵²³ Tal interpretación del concepto de “confusión” en la LCD reformada es similar al que maneja el Derecho de marcas.

En la jurisprudencia, hay muchos asuntos relativos al conflicto entre nombres comerciales y derechos de marca, y China tiende a resolverlos atendiendo a la LCD.⁵²⁴ A tenor del artículo 58 de la Ley de Marcas de 2019, cuando una entidad utiliza una marca registrada o una marca notoriamente conocida de terceros que no esté registrada como nombre comercial para inducir al público a error, si constituye competencia desleal, debe tratarse con arreglo a la LCD. Además, las *Disposiciones Administrativas sobre el Registro de Nombres Comerciales* (en lo sucesivo, “DARNC”), en su versión modificada en 2020, también establece que, cuando un nombre comercial se utilice para llevar a cabo actos de competencia desleal u

⁵¹⁸ Véase Lizhi Ning, “Lo bueno y lo malo de la reforma de la Ley contra la Competencia Desleal” (en chino), *Studies in Law and Business* 2018, 104 (118).

⁵¹⁹ El artículo 6 de la LCD de 2017 y de 2019 dispone: “Las empresas no incurrirán en los siguientes actos de confusión para inducir a otras personas a creer erróneamente que una prestación pertenece a otra persona o mantiene una relación especial con ella:

1) Utilizar sin consentimiento una etiqueta idéntica o similar al nombre, embalaje o decoración, entre otros elementos, de las prestaciones de otra persona que gocen de cierta influencia. 2) Utilizar, sin consentimiento, el nombre de otra persona que goce de cierta influencia, ya sea el nombre de una empresa (incluidas las abreviaturas y los nombres comerciales), de una organización social o de una persona física (incluidos los pseudónimos, los nombres artísticos y las traducciones del nombre). 3) Utilizar, sin consentimiento, la parte principal de un nombre de dominio, el nombre de una página web o una página web con cierta influencia, en particular, de otra persona. 4) Otros actos de confusión que puedan inducir a otras personas a creer erróneamente que una prestación pertenece a otra persona o mantiene una relación especial con ella.”

⁵²⁰ Artículo 5 del Proyecto de Interpretación sobre Competencia Desleal.

⁵²¹ Artículo 7 del Proyecto de Interpretación sobre Competencia Desleal.

⁵²² Con arreglo al artículo 15 del Proyecto de Interpretación sobre Competencia Desleal, la utilización del mismo signo o de otros similares a un signo con cierta influencia en áreas geográficas diferentes no constituye competencia desleal si quien los utiliza puede demostrar su buena fe.

⁵²³ Asunto Ping An Insurance (Group) Co., Ltd. of China c. YM Gold Olives Harmony International Hotel. Véase Tribunal Superior Popular de Guangdong (2019) Yue-Min-Zhong N.º 1853.

⁵²⁴ Véase el análisis realizado por el ex juez Zhipu su, «Reglas para la apreciación de una infracción cuando son similares tanto la razón social como la marca registrada de terceros» (en chino), *Jurisprudencia popular* 2016 (26) 96-100.

otros actos, se tratará con arreglo a las leyes y reglamentos correspondientes.⁵²⁵ No obstante, el artículo 6.2 de la LCD solo se ocupa del uso no autorizado del nombre de otra empresa. Por lo tanto, en la jurisprudencia no se ha aclarado con arreglo a qué ley deben juzgarse las violaciones de marcas por nombres comerciales. El último Proyecto de Interpretación sobre Competencia Desleal expresa a este respecto que cabe recurrir al artículo 6.4 de la LCD para resolver el conflicto.⁵²⁶

3.2 Aseveraciones difamatorias y denigratorias

El artículo 11 de la LCD dispone que “los operadores comerciales no inventarán ni divulgarán información falsa o engañosa para menoscabar el buen nombre comercial o la reputación de los productos de sus competidores”. En consonancia con la resolución 360 c. *Tencent*, el artículo 11 aclara que la reputación comercial de un competidor o la reputación de un producto pueden verse dañadas aunque la información divulgada sea cierta.⁵²⁷ Una información veraz pero engañosa puede ser tan dañina como la distorsión de la realidad. La cuestión principal es si el comportamiento difamatorio de un operador económico basta para degradar entre los consumidores pertinentes la reputación de la empresa o los productos de sus competidores.⁵²⁸

Otras sentencias aclarar los elementos normativos de las aseveraciones difamatorias y denigratorias o la llamada “difamación comercial” en China. En la sentencia *Ningbo Zhong Yuan Information Technology Co., Ltd. c. Ningbo Zhong Sheng Information Technology Co., Ltd.*, el tribunal declaró que la demandada había desacreditado deslealmente a la demandante, aunque la información falsa solo se había remitido a una persona de forma individualizada.⁵²⁹ En la sentencia *Huanghua Heng Tai Aquaculture Co., Ltd. c. Weifang An Jing Aquatic Products Development CO., Ltd.*, el tribunal declaró que para que un operador comercial pueda hacer comentarios sobre sus competidores, debe tener un fin legítimo, y los comentarios deben ser objetivos, fidedignos, justos y neutrales y no deben inducir al público a error ni dañar el buen nombre de terceros, y deben formularse con la debida diligencia.⁵³⁰ Cuando remita un escrito de abogado o una amonestación por infracción a través de su abogado, el operador económico no puede exceder los límites del ejercicio de los derechos y vulnerar el buen nombre de sus competidores.⁵³¹ Sin embargo, se ha discutido si es necesaria una competencia directa y concreta entre demandante y demandado para poder apreciar difamación comercial. La LCD parece optar por una respuesta afirmativa, ya que su artículo 11 utiliza la expresión “rivales en la competencia”. Sin embargo, diversas sentencias judiciales han negado el requisito de una relación de competencia específica y han considerado que, para apreciar la competencia desleal, puede bastar un cierto tipo de relación

⁵²⁵ Artículo 22 de las DARNC.

⁵²⁶ Artículo 13 del Proyecto de Interpretación sobre Competencia Desleal.

⁵²⁷ Asunto Beijing Qihoo Technology Co., Ltd. y Qizhi Software (Beijing) Co., Ltd c. Tencent, CPS (2013) Min-San-Zhong-Zi N.º 5. En dicho asunto, el software de 360 CO. analizaba el software de Tencent instalado por el usuario y le advertía a este, en letras rojas, de que el software de Tencent presentaba graves deficiencias de seguridad, e incitaba al usuarios a instalar y actualizar el software de 360 CO. para solucionar el riesgo de seguridad.

⁵²⁸ Asunto Shaanxi Bai Shui Du Kang Wine Industry Co., Ltd. c. Luoyang Du Kang Holding Co., Ltd. CPS (2017) Min-shen N.º 4643.

⁵²⁹ Asunto CPS (2015) Min-Shen N.º 3340.

⁵³⁰ Asunto Tribunal Superior Popular de Guangdong (2018) Yue-Min-zhong N.º 613.

⁵³¹ El Tribunal Superior Popular de Shanghai ha considerado que, cuando se remite el correo al vendedor, al usuario o al potencial usuario del producto, estos destinatarios difícilmente pueden valorar si el producto es infractor. Si tienen una sólida conciencia en cuanto a la prevención de riesgos, es fácil que se sientan reacios a cerrar una operación. Por lo tanto, el remitente debe actuar con la diligencia debida y facilitar de forma objetiva e íntegra la información necesaria para evitar que el destinatario se vea inducido a error. Asunto Wuxi Hisky Medical Technology Co., Ltd. c. Shanghai Echo Medical Device Technology Co., Ltd., Tribunal Superior de Shanghai (2016) Hu-Min-Zhong N.º 274.

competitiva no especificado.⁵³² Por otro lado, el perjuicio puede haberse producido de forma efectiva, pero también puede ser solo probable.⁵³³

Por otro lado, es una conducta manifiestamente dañosa divulgar deliberadamente, en lugar de inventarla de forma directa, información falsa o engañosa en Internet. El último Proyecto de Interpretación sobre Competencia Desleal declara que incurren en competencia desleal los operadores que deliberadamente difundan información falsa o engañosa inventada por otros, para menoscabar la reputación comercial de los competidores o la reputación de sus productos.⁵³⁴

3.3 Indicaciones o aseveraciones engañosas

Con arreglo al artículo 8.1 de la LCD, “los operadores económicos no deben recurrir a la publicidad comercial falsa o engañosa sobre el rendimiento, funcionamiento, calidad, estado de ventas, evaluación de usuarios, premios obtenidos, etc., de sus productos”. Para abordar el prominente problema de las recesiones falsas de usuarios, que se observa en el comercio electrónico, el artículo 8.2 de la LCD prohíbe expresamente a los operadores económicos ayudar a terceros a hacer publicidad comercial falsa o engañosa inventando operaciones falsas u otros artificios.

El último Proyecto de Interpretación sobre Competencia Desleal divide los actos de “promoción comercial engañosa” en las siguientes cuatro categorías: en primer lugar, la promoción unilateral o comparación de productos; en segundo lugar, la alusión como hechos concluyentes para la promoción de servicios, a argumentos o fenómenos científicos no confirmados; en tercer lugar, el uso de un lenguaje ambiguo en la promoción comercial, y, en cuarto lugar, otros comportamientos engañosos en la promoción comercial.⁵³⁵

Cabe destacar que las organizaciones administrativas de China desempeñan un importante papel en la lucha contra las indicaciones o aseveraciones engañosas en la práctica.⁵³⁶ El número de asuntos civiles relativos a aseveraciones engañosas es relativamente bajo.⁵³⁷

4. Otros actos de competencia desleal

Aparte de la protección, antes descrita, contra las prácticas desleales dañosas consistentes en la confusión, la difamación, la denigración y el engaño, China también ofrece protección a la imagen comercial (4.1) y contra otros actos de apropiación indebida (4.2). Además, la reforma de 2019 de la LCD y la interpretación judicial de 2020 establecen reglas detalladas para mejorar la protección de los secretos comerciales (4.3). Asimismo, se ha añadido un “artículo específico sobre Internet” para regular la competencia desleal que se produce, en particular, en el comercio electrónico (4.4). Según el informe de inspección de 2020 emitido por el Comité Permanente del Congreso Nacional Popular de China (en lo sucesivo, “CPCNP”), los actos de competencia desleal en China consisten principalmente en: falsificación y confusión (41,3%), publicidad engañosa (18,8%) y violación de secretos comerciales (17,7%).⁵³⁸

⁵³² Foshan Wei Te Highway Maintenance Equipment Co., Ltd. c. Nanjing Ying Da Highway Maintenance Vehicle Manufacturing Co., Ltd. El número de asunto es Tribunal Superior Provincial Popular de Jiangsu (2011) Su-Zhi-Min-Zhong N.º 0112.

⁵³³ *Id.*

⁵³⁴ Artículo 21 del Proyecto de Interpretación sobre Competencia Desleal.

⁵³⁵ Artículo 18 del Proyecto de Interpretación sobre Competencia Desleal.

⁵³⁶ A 15 de agosto de 2021 podían contarse 2882 resoluciones administrativas sancionadoras en <https://law.wkinfo.com.cn/>.

⁵³⁷ A 15 de agosto de 2021, solo se podían encontrar 314 asuntos civiles en <https://wenshu.court.gov.cn/>, tanto de primera como de segunda instancia.

⁵³⁸ Disponible en <http://www.npc.gov.cn/npc/c30834/202012/817b260b67384bac8682684c56460c63.shtml>.

4.1 *Protección de la imagen comercial*

Aunque la LCD china no se ocupa expresamente de la imitación servil, su artículo 6.1 ofrece protección al hacer referencia a los elementos de identidad de “cierta influencia” de las empresas. La LCD extiende el ámbito de protección de los signos a las páginas web, su diseño y otros signos de cierta influencia.

En el asunto *M&G Pen*,⁵³⁹ la CPS consideró que, si la apariencia de un producto ha obtenido una patente de diseño y el producto ha adquirido notoriedad, el uso del diseño por terceros después de concedida la patente constituirá competencia desleal si con él puede inducirse a error al público objetivo respecto a la procedencia del producto. La CPS también ha resumido los cuatro requisitos para la protección en tales casos: en primer lugar, que los productos que utilicen el diseño hayan adquirido notoriedad; en segundo lugar, que el diseño cumpla una función identificativa de la procedencia de los productos, de modo que pueda utilizarse como embalaje distintivo o decoración; en tercer lugar, que el diseño no venga determinado por la naturaleza del producto en sí ni esté concebido para lograr un cierto efecto técnico o sea necesario para otorgar al producto un valor sustancial, y, en cuarto lugar, que el uso del diseño por terceros pueda generar confusión o error en el público objetivo. Con arreglo a la actual LCD, la primera condición de notoriedad se ha flexibilizado. Basta con que el signo goce de “cierta influencia”.⁵⁴⁰

El último Proyecto de Interpretación sobre Competencia Desleal contiene normas más detalladas para la protección de la imagen comercial, que incluyen el requisito del carácter distintivo y la visibilidad en el mercado del embalaje y la decoración,⁵⁴¹ así como circunstancias en que la LCD no ofrezca protección.⁵⁴² Además, establece que la imagen comercial general con un estilo singular constituido por la decoración de los locales comerciales, el estilo del equipo comercial y la vestimenta del personal pueden considerarse una “decoración” relevante a efectos del artículo 6.1 de la LCD.⁵⁴³

4.2 *Soborno comercial y prácticas ilícitas de ventas con premio*

El artículo 7.1 de la LCD ofrece protección contra el soborno comercial, al incluir a toda entidad o persona que pueda influir en la operación ejerciendo su poder de influencia.⁵⁴⁴ El pago y la aceptación de descuentos de forma secreta por las partes de la operación ya no se presume que constituya soborno comercial, siempre que esté debidamente registrado en el libro de cuentas.⁵⁴⁵ En cuanto a las ventas con premio, la reforma de 2017 de la LCD incrementó el límite máximo de ventas con sorteo y aclaró la conducta prohibida para los operadores económicos por disuadir a los consumidores de reclamar el premio.⁵⁴⁶

⁵³⁹ Asunto Ningbo Wei Ya Da Pen Co., Ltd. c. Shanghai M&G Stationery Inc., CPS (2010) Min-Ti N.º 16.

⁵⁴⁰ Por ejemplo, en el asunto Land Rover c. Landwind, el tribunal consideró que la forma del vehículo Range Rover Aurora y su decoración eran significativos y establecían una relación estable en el mercado con Jaguar Land Rover, y la forma y decoración del vehículo Range Rover Aurora había obtenido una cierta reputación e influencia en China. Asunto Tribunal de Propiedad Intelectual de Pekín (2019) Jing-73-Min-Zhong N.º 2033.

⁵⁴¹ Artículo 4 del Proyecto de Interpretación sobre Competencia Desleal.

⁵⁴² El artículo 8 del Proyecto de Interpretación sobre Competencia Desleal reza: “Si el nombre, el embalaje, la decoración, o la parte distintiva de esta, de un producto son un signo que no puede utilizarse como marca de conformidad con el párrafo primero del artículo 10 de la Ley de Marcas, la LCD no les confiere protección.”

⁵⁴³ Artículo 6 del Proyecto de Interpretación sobre Competencia Desleal.

⁵⁴⁴ El artículo 7.1 de la LCD de 2017 y 2019 dispone: “Las empresas no tratarán de conseguir oportunidades de operaciones ni ventajas competitivas sobornando a las siguientes entidades o personas con propiedades u otros medios: 1) empleados de la otra parte de la operación; 2) la entidad o persona autorizada por la otra parte de la operación para realizar los negocios pertinentes; 3) una entidad o persona que ejerza su poder o influencia para influir en una operación.”

⁵⁴⁵ Artículo 7.2 de la LCD de 2017 y 2019.

⁵⁴⁶ Artículo 10 de la LCD de 2017 y 2019.

Cabe mencionar que algunos autores consideran que las disposiciones sobre soborno comercial de la LCD pueden solaparse innecesariamente en el cumplimiento de la ley, pues ya hay disposiciones claras sobre soborno comercial en el Derecho penal. Sin embargo, no todas las formas de soborno comercial reguladas por la LCD constituyen delito, y esta ley se centra en si el comportamiento distorsiona la competencia leal.⁵⁴⁷

4.3 Protección de los secretos comerciales

En China, la protección de los secretos comerciales ha mejorado sustancialmente en los últimos años.⁵⁴⁸ Con arreglo al artículo 9.4 de la LCD, la información debe reunir tres requisitos para considerarse secreto comercial: 1) debe ser desconocida para el público (requisito de secreto), 2) debe tener valor económico (requisito de valor), y 3) debe haber sido objeto de medidas adoptadas por el propietario para mantener su carácter secreto (requisito de medidas adecuadas).⁵⁴⁹ Tras la reforma de 2017, la LCD actualmente contempla cuatro formas principales de violación de los secretos comerciales.⁵⁵⁰

Posteriormente, a fin de resolver la dificultad de la prueba para el propietario, China modificó la LCD en 2019 e introdujo un cambio en la carga de la prueba en el artículo 32. Si el propietario presenta una prueba *prima facie* de que ha adoptado medidas para mantener la confidencialidad del secreto comercial invocado y alega razonablemente que este ha sido violado, el supuesto infractor debe demostrar que el secreto comercial invocado por el propietario no es tal secreto a efectos de la LCD. En la sentencia *Jia Xing Zhong Hua Chemical Co., Ltd., etc., c. Wang Guojun, etc.*,⁵⁵¹ la CPS declaró que la conducta de la demandada constituía alteración de pruebas y mala fe procesal, ya que se había negado a presentar pruebas, como el volumen de ventas de los productos infractores, y no había aportado ninguna prueba válida de su propia investigación y desarrollo independiente. Además, con arreglo al artículo 32.2, si el propietario aporta razonablemente pruebas *prima facie* de que el secreto comercial ha sido violado y presenta alguna de las pruebas concretas,⁵⁵² el supuesto infractor debe demostrar la ausencia de infracción.

La Interpretación sobre Secretos Comerciales de 2020 de la CPS establece normas más detalladas de protección de los secretos comerciales y puede contribuir a mejorar la práctica judicial. En primer lugar, declaró expresamente que la información sobre la estructura, las materias primas, los estilos, algoritmos, datos, etc. pueden considerarse nuevas formas de

⁵⁴⁷ Lizhi Ning, “Lo bueno y lo malo de la reforma de la Ley contra la Competencia Desleal” (en chino), *Studies in Law and Business* 2018, 104 (123).

⁵⁴⁸ Véase Xiuqin Lin, “Trade Secret Law in China”, en: Kung-Chung Liu, Reto Hilty (eds.), *Trade Secret Protection: Asia at a Crossroads*, Kluwer Law International 2021, capítulo 3.

⁵⁴⁹ Lin, *id.*, apartado 120.

⁵⁵⁰ El artículo 9.1 de la LCD de 2017 y 2019 dispone: “Las empresas no podrán cometer los siguientes actos de violación de los secretos comerciales: 1) Adquirir un secreto comercial de su propietario mediante hurto, soborno, fraude, coerción, intrusión electrónica u otro medio ilícito. 2) Divulgar, utilizar o permitir a otro que utilice un secreto comercial adquirido de su propietario por cualquiera de los medios indicados en el punto anterior. 3) Divulgar, utilizar o permitir a otro que utilice un secreto comercial del que se tenga posesión, incumpliendo el deber de confidencialidad o los requisitos del propietario de mantener la confidencialidad del secreto comercial. 4) Inducir, tentar o ayudar a una persona a adquirir, divulgar, utilizar o permitir que otro utilice el secreto comercial del propietario incumpliendo su obligación de no divulgación o los requisitos del propietario de mantener la confidencialidad del secreto comercial.”

Por otro lado, con arreglo al artículo 9.2 de la LCD, cuando un tercero sepa o debiera haber sabido que un empleado o antiguo empleado del propietario de un secreto comercial u otra persona física o jurídica ha cometido alguno de los actos prohibidos y, pese a ello, adquiere, divulga, utilice o permita a otro que utilice el secreto comercial, se considerará que el tercero ha violado el secreto comercial.

⁵⁵¹ Asunto *Jia Xing Zhong Hua Chemical Co., Ltd., etc., c. Wang Guojun, etc.*, CPS(2020) Zhi-Min-Zhong N.º 1667.

⁵⁵² El artículo 32.2 de la LCD de 2019 establece las tres condiciones siguientes:

- 1) Prueba de que el supuesto infractor ha dispuesto de un medio o una oportunidad para acceder al secreto comercial y que la información que utiliza es esencialmente la misma que el secreto comercial.
- 2) Prueba de que el secreto comercial ha sido divulgado o utilizado, o está en riesgo de serlo, por el supuesto infractor.
- 3) Prueba de que el secreto comercial ha sufrido otro tipo de violación por el supuesto infractor.

secretos comerciales.⁵⁵³ En segundo lugar, se han reforzado las vías de defensa de los secretos comerciales.⁵⁵⁴ Por otro lado, el artículo 17.3 de la LCD impone una indemnización punitiva a la violación dolosa de los secretos comerciales.⁵⁵⁵

4.4 Cláusula de Internet

Al tratarse de una de las mayores economías de comercio electrónico del mundo, China se ha enfrentado a diversos actos de competencia desleal cometidos en Internet. A raíz de la sentencia 360 c. *Tencent* y otros asuntos similares, en la reforma de la LCD de 2017 se introdujo una “cláusula de Internet”⁵⁵⁶ específica. El artículo 12.2 establece tres comportamientos de competencia desleal concretos y una norma general.⁵⁵⁷

No obstante, debido a la ausencia de una norma abstracta y a la rápida evolución de Internet, el impacto de la cláusula de Internet es limitado, y la mayor parte de las víctimas de las nuevas formas de competencia desleal deben ampararse en la “cláusula general” del artículo 2 de la LCD.⁵⁵⁸ Alternativamente, algunos tribunales han recurrido a los artículos 12.2 y 12.4 de la LCD.⁵⁵⁹ El último Proyecto de Interpretación sobre Competencia Desleal especifica cinco

⁵⁵³ El artículo 1 de la Interpretación sobre Secretos Comerciales dispone: “Un tribunal popular podrá determinar que la información sobre la estructura, las materias primas, los componentes, fórmulas, materiales, muestras, estilos, materiales de reproducción de nuevas variedades vegetales, procesos, métodos o sus pasos, algoritmos, datos, programas informáticos y sus correspondientes documentos, en particular, relativos a la tecnología, constituyen información técnica con arreglo al párrafo cuarto del artículo 9 de la LCD. Un tribunal popular podrá determinar que la información sobre creatividad, gestión, ventas, financiación, planes, muestras, materiales de licitación, datos de los clientes, en particular, en relación con las actividades comerciales, constituye información comercial a los efectos del párrafo cuarto del artículo 9 de la LCD. A los efectos del párrafo anterior, los ‘datos de los clientes’ incluirán el nombre, dirección, datos de contacto, prácticas comerciales, intención, contenido y demás información sobre un cliente.”

⁵⁵⁴ Por ejemplo, el artículo 15 de la Interpretación sobre Secretos Comerciales establece: “Cuando el demandado trate de obtener, divulgar, utilizar o permitir a otro que utilice, o haya obtenido, divulgado, utilizado o permitido a otro que utilice, por medios ilícitos, el secreto comercial invocado por un propietario, el tribunal popular podrá aprobar medidas provisionales con arreglo a la ley para preservar el secreto comercial, siempre que la omisión de tales medidas pueda dificultar la ejecución de la sentencia correspondiente o pueda causar otro perjuicio a cualquier persona o un daño irreparable a los legítimos intereses del propietario. En caso de que alguna de las circunstancias enumeradas en el párrafo anterior constituya una emergencia con arreglo a los artículos 100 o 101 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el tribunal popular dictará sentencia en el plazo de 48 horas.”

⁵⁵⁵ El artículo 17.3 de la LCD de 2017 y 2019 dispone: “Cuando una empresa viole un secreto comercial de mala fe en circunstancias graves, el importe de la indemnización podrá establecerse entre una y cinco veces el importe determinado con arreglo al mencionado método.”

⁵⁵⁶ La competencia desleal en Internet se puede dividir, *grosso modo*, en dos categorías: una es la extensión de la competencia desleal tradicional al ámbito de Internet, y la otra es específica de la red, dado que utiliza medios tecnológicos para incurrir en competencia desleal. La “cláusula de Internet” se centra principalmente en la segunda.

⁵⁵⁷ El artículo 12.2 de la LCD de 2017 y 2019 dispone: “Las empresas no podrán utilizar medios técnicos con la intención de influir en las elecciones de los usuarios, para cometer los siguientes actos de injerencia o sabotaje del normal funcionamiento de los productos o servicios electrónicos legalmente prestados por otra empresa:

- 1) Insertar un enlace o forzar un redireccionamiento de URL a otro producto o servicio electrónico legalmente prestado por otra empresa, sin su consentimiento.
- 2) Engañar, defraudar o forzar a los usuarios a alterar, cerrar o desinstalar un producto o servicio electrónico legalmente prestado por otra empresa.
- 3) Causar de mala fe incompatibilidad con un producto o servicio electrónico legalmente prestado por otra empresa.
- 4) Otros actos de injerencia o sabotaje del normal funcionamiento de los productos o servicios electrónicos legalmente prestados por otra empresa.”

⁵⁵⁸ Yunyun Diao, “El dilema y la solución de la aplicación de la cláusula de Internet del Derecho sobre competencia desleal en el ámbito mercantil” (en chino), *Law Science Magazine* 2021, 132-140.

⁵⁵⁹ Los artículos 12.2 y 12.4 se han aplicado a dos de los diez casos típicos de Internet publicados por la CPS el 31 de mayo de 2021. En uno de los asuntos, el tribunal mencionó cuatro factores para determinar si un acto constituye competencia desleal en Internet: en primer lugar, si existe una relación de competencia entre dos operadores; en segundo lugar, si el comportamiento del demandado impide o altera el normal funcionamiento de los productos o servicios de red prestados por otros operadores; en tercer lugar, si el demandado altera el orden de la competencia en el mercado y perjudica los intereses legítimos de otros operadores o los derechos de los consumidores, y, en cuarto lugar, si el demandado ha vulnerado los principios de voluntariedad, igualdad, justicia, buena fe y ética comercial.

condiciones para apreciar los “actos de competencia desleal” con arreglo a los artículos 12.2 y 12.4 de la LCD: 1) que un operador económico utilice tecnologías de red para cometerlos; 2) que, en contra de los deseos de otros operadores, haga que sus productos o servicios de red legalmente prestados dejen de operar con normalidad; 3) que la conducta sea contraria a la buena fe y a la ética comercial; 4) que altere el orden de la competencia en el mercado y perjudique los intereses legítimos de los consumidores, y 5) que no concurra una razón que lo justifique.⁵⁶⁰ Por otro lado, el Proyecto también incluye normas y directrices sobre el comportamiento desleal en relación con los metadatos, que se ha dado con frecuencia en los últimos años. Según el Proyecto, cuando un operador utiliza datos obtenidos por otros de los usuarios, debe obtener de nuevo el consentimiento de estos y debe utilizar los datos controlados por otros operadores de forma legal y adecuada, sin alterar la competencia leal en el orden del mercado ni los intereses legítimos de los consumidores.⁵⁶¹

Recientemente, la AEMR ha anunciado la “Ley de Prohibición de la Competencia Desleal Electrónica” (Proyecto sometido a debate público), que incluye un resumen y enumeración de las nuevas formas de competencia desleal en Internet.⁵⁶² Por ejemplo, se propone la regulación de nuevos tipos de competencia desleal, como las operaciones falsas, el bloqueo de publicidad, la elección forzosa de una cierta plataforma de venta,⁵⁶³ la extracción de datos, la discriminación de datos,⁵⁶⁴ etc.

Aunque este Proyecto está concebido esencialmente como instrumento para el cumplimiento del Derecho administrativo, puede afectar a las operaciones comerciales en Internet y servir como importante referencia para los procedimientos judiciales.

J. LA INDIA*

1. Marco legislativo

Al igual que otros ordenamientos del *common law*, la India carece de un fundamento jurídico unificado para la protección contra la competencia desleal. No hay un solo punto de referencia legislativo ni una figura específica de ilícito concurrencial. Sin embargo, existen referencias a la prevención de la conducta desleal en el Derecho contractual, penal y de responsabilidad civil extracontractual de la India, así como en la legislación sobre propiedad intelectual.⁵⁶⁵ A los efectos de este informe, sería excesivamente ambicioso incluir este ámbito más amplio, que comprende desde el Derecho de defensa de la competencia hasta la legislación sobre etiquetado de alimentos, pasando por las telecomunicaciones y la protección de los consumidores. Este informe se va a centrar en las opciones jurídicas que permiten a los comerciantes y a otros intervinientes en el mercado interponer demandas por competencia desleal para proteger intereses intangibles, como complemento del Derecho sobre propiedad intelectual.

La “competencia desleal” se menciona como un concepto distinto en ámbitos legislativos específicos. Un ejemplo es la obligación que incumbe a la Junta de la Fibra de Coco, creada para promover las cuerdas, fibras e hilos fabricados con la cáscara del coco, de facilitar la

⁵⁶⁰ Artículo 25 del Proyecto de Interpretación sobre Competencia Desleal.

⁵⁶¹ Artículo 26 del Proyecto de Interpretación sobre Competencia Desleal.

⁵⁶² Disponible en http://www.moj.gov.cn/pub/sfbgw/zlk/202108/t20210817_434868.html.

⁵⁶³ Esto sucede principalmente en el comercio electrónico y se refiere a situaciones en las que una cierta plataforma ejerce su poder para forzar a los comerciantes a vender productos únicamente en su propia plataforma, para evitar la competencia entre plataformas.

⁵⁶⁴ Esta situación se refiere principalmente a la discriminación de una plataforma en los precios a distintos consumidores mediante un algoritmo de metadatos.

* Sr. Dev Saif Gangjee, Profesor de la Facultad de Derecho en la Universidad de Oxford (Reino Unido); Profesor Invitado de la Universidad Nacional de Derecho de Delhi (India)

⁵⁶⁵ Sobre esta amplia perspectiva, véase R Mittal, “India” en F Henning-Bodewig (ed.), *International Handbook on Unfair Competition Law* (Beck/Hart/Nomos, 2013), 285.

comercialización de dichos productos y evitar la “competencia desleal”.⁵⁶⁶ Otro ejemplo se halla en la facultad del Gobierno Central para regular los precios y las páginas de la prensa a fin de garantizar la igualdad de oportunidades entre los anunciantes y evitar la “competencia desleal”.⁵⁶⁷ La referencia más relevante se encuentra quizá en relación con la protección de las indicaciones geográficas, donde los actos infractores incluyen el uso no autorizado de tales indicaciones “de forma que constituya un acto de competencia desleal, incluida la suplantación de” la indicación geográfica registrada.⁵⁶⁸ Las explicaciones de esta disposición adoptan el lenguaje del artículo 10*bis*.2) del Convenio de París: se aplica a “todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial”. Al menos un tribunal ha interpretado estos términos en el sentido de que, si no existe una relación de competencia directa entre los litigantes, es improbable la suplantación, pues no habría riesgo de presentación engañosa.⁵⁶⁹ En un caso en que un hotel de lujo mantenía un “Salón Darjeeling” y se opuso a ello la Junta del Té de la India (titular de los derechos de la indicación geográfica “Darjeeling”), se consideró que se trataba de un uso geográficamente descriptivo que relacionaba la famosa estación de montaña del este de la India con un producto diferente (un salón para los clientes de un hotel, frente al té de alta calidad) y, por tanto, no constituía competencia desleal.⁵⁷⁰ También es un claro indicio legislativo de que la competencia desleal es el género del cual la suplantación es una de las especies (véase el punto 3.1 siguiente). Por otro lado, la legislación india en materia de marcas reserva expresamente las demandas por suplantación al caso de las marcas “no registradas”.⁵⁷¹

2. Usos honestos en materia industrial o comercial

Como país signatario del Convenio de París, la India se ha comprometido a fomentar los “usos honestos en materia industrial y comercial” de conformidad con el artículo 10*bis*.2) de dicho Convenio.⁵⁷² Sin embargo, aborda el problema de forma similar a otros sistemas de *common law*: no hay un único punto de referencia legislativo ni una figura de ilícito concurrencial. En lugar de ello, ofrece un catálogo de opciones legales y figuras de responsabilidad civil extracontractual de *common law* para cumplir con sus obligaciones internacionales.

La figura del fraude comercial es la forma más utilizada para combatir la competencia desleal en la India. Tal como ha observado el Tribunal Superior de Delhi, esta figura “está concebida para proteger a los comerciantes contra la forma de competencia desleal consistente en adquirir para uno mismo, sirviéndose de instrumentos falsos y engañosos, los beneficios de la reputación alcanzada por un rival. El demandado pretende obtener estos beneficios haciendo pasar sus productos por los del demandante”.⁵⁷³ Pese a esta estricta formulación, en los litigios sobre propiedad intelectual no es infrecuente que se ejerza una acción general por competencia desleal, como si se tratase de un fundamento independiente reconocido para demandar en la India. Por ejemplo, en un caso en que los demandantes vendían productos con un diseño similar al de los productos de moda y de decoración del hogar del demandante, este alegó que los demandados “participaban directamente en actos ilícitos de fraude comercial, competencia desleal y dilución”.⁵⁷⁴ O, por poner otro ejemplo: “Con la demanda se

⁵⁶⁶ Artículo 10.1.f) de la Ley del Sector del Coco, N.º 45 de 1953.

⁵⁶⁷ Artículo 3.1 de la Ley de Prensa (Precio y Portada) de 1956, N.º 45 de 1956, ampliada por una posterior legislación de 1961.

⁵⁶⁸ Artículo 22.1.b) de la Ley de Indicaciones Geográficas y Productos (Registro y Protección) N.º 48 de 1999.

⁵⁶⁹ Asunto *Tea Board India c. ITC Ltd.*, 2011 (5) CHN 1 (Tribunal Superior de Calcuta).

⁵⁷⁰ Asunto *Tea Board India c. ITC Ltd.*, 2011 (5) CHN 1; un intento posterior tampoco prosperó: *Tea Board, India c. ITC Limited*, 4 de febrero de 2019 (Tribunal Superior de Calcuta).

⁵⁷¹ Artículo 27.2 de la Ley de Marcas N.º 47 de 1999.

⁵⁷² La India se adhirió el 7 de septiembre de 1998, con efectos a partir del 7 de diciembre de 1998. Véase: https://www.wipo.int/treaties/en/notifications/paris/treaty_paris_188.html.

⁵⁷³ Asunto *B.K. Engineering Co. c. Ubhi Enterprises* AIR 1985 Delhi 210, apartado 13 (juez Avadh Behari).

⁵⁷⁴ Asunto *Eicher Goodearth Pvt Ltd c. Krishna Mehta y otros*, sentencia de 29 de junio de 2015 (Tribunal Superior de Delhi), apartado 3b.

pretende obtener un mandamiento judicial de cesación en la violación de marcas, fraude comercial, desacreditación, dilución y degradación, apropiación indebida y competencia desleal, así como rendición de cuentas, indemnización, entrega, etc.”⁵⁷⁵

Dado que el fraude comercial está limitado por el requisito de la presentación engañosa, los demandantes parecen solicitar a los tribunales de la India que aprecien una simple apropiación indebida o aprovechamiento indebido. Sin embargo, el Tribunal Superior de Delhi rechazó de plano la invitación a crear una nueva figura de responsabilidad civil extracontractual para la apropiación indebida, en un asunto relativo a información confidencial o las “primicias”.⁵⁷⁶ Los demandados recurrieron con éxito una medida cautelar por la que se les prohibía la difusión de información sobre partidos de críquet. Ofrecían un servicio de pago de actualización punto a punto del marcador mediante mensajes de texto, sin una licencia previa del demandante, que tenía los derechos exclusivos de transmisión de los partidos. El tribunal declaró que no existía un derecho de propiedad sobre los marcadores deportivos (reales). Consideró que reconocer tal derecho dejaría sin efecto los derechos de autor, que no protege la información objetiva. Asimismo, inhibiría derechos constitucionales, como la libertad de expresión y la libertad de información. Por lo tanto, aunque los demandantes invocan de forma más amplia la competencia desleal, los tribunales de la India tienden a analizar tales demandas a la luz de la teoría del fraude comercial.

3. Trasposición de los actos concretos prohibidos

Respecto a los actos expresamente enumerados en el artículo 10*bis*.3) del Convenio de París, la legislación de la India ha definido claramente las formas de luchar contra la confusión (3.1), las aseveraciones difamatorias y denigratorias (3.2) y las prácticas engañosas (3.3). El siguiente estudio no incluye los derechos de propiedad intelectual, como el Derecho de marcas, que por lo demás es relevante en la protección contra la confusión, y el Derecho de diseños y derechos de autor, que protege contra ciertos tipos de copia o apropiación indebida.⁵⁷⁷

3.1 Generar confusión

La figura de la responsabilidad civil extracontractual del fraude comercial es la primera respuesta a la obligación que impone el artículo 10*bis*.3)1) del Convenio de París, de prohibir “cualquier acto capaz de crear una confusión”. A este respecto, sigue las líneas generales del Derecho del Reino Unido.⁵⁷⁸ Esta doctrina se basa en el principio de que “un hombre no puede vender sus propios productos haciendo ver que son productos de otro”.⁵⁷⁹ En diversas ocasiones, el Tribunal Supremo de la India ha reconocido expresamente el origen de esta figura en el *common law*. Por ejemplo, ha declarado que “la doctrina del fraude comercial es una acción de *common law* por la cual se impide que una persona se aproveche indebidamente de la reputación y el buen nombre de otra tratando de engañar al público haciendo pasar sus propios productos por los de otro”.⁵⁸⁰ El criterio se establece de la siguiente manera:

La acción del fraude comercial está sujeta al principio de que nadie tiene derecho a presentar sus productos como productos de un tercero. En la actualidad, el ilícito de fraude comercial

⁵⁷⁵ Asunto *Cervecería Modelo de México c. The Origin Ventures y otros*, sentencia de 30 de septiembre de 2021 (Tribunal Superior de Delhi), apartado 2.

⁵⁷⁶ Asunto *Akuate Internet Services Pvt. Ltd. y otros c. Star India Pvt. Ltd. y otros* 2013 3(1) MIPR. Véase también el asunto *Claudio De Simone y otros c. Actial Farmaceutica SRL. y otros*, sentencia de 17 de marzo de 2020 (Tribunal Superior de Delhi) (Cuando expira una patente y no ha lugar a la aplicación del secreto comercial por ser de dominio público la información, no cabe una acción adicional por competencia desleal para proteger la información).

⁵⁷⁷ Véanse, respectivamente, la Ley de Marcas de 1999, la Ley de Diseños N.º 16 de 2000, y la Ley de Derechos de Autor N.º 14 de 1957.

⁵⁷⁸ Véase Gangjee, Report on the United Kingdom, P.3.1.

⁵⁷⁹ Asunto *N. R. Dongre c. Whirlpool Corporation* (1996) 5 SCC 714 (citando y confirmando la resolución del tribunal inferior).

⁵⁸⁰ Asunto *Ramdev Food Prod. Pvt. Ltd. c. Arvindbhai Rambhai Patel y otros* AIR 2006 SC 3304, apartado 50.

consta de cinco elementos: 1) presentación engañosa, 2) hecha por un comerciante en el ejercicio del comercio, 3) a los clientes potenciales o a los consumidores finales de sus productos o servicios, 4) deliberadamente para perjudicar a la empresa o buen nombre de otro comerciante (en el sentido de que esta será su consecuencia razonablemente previsible), y 5) que cause un perjuicio efectivo a la empresa o buen nombre del comerciante que ejercita la acción o que probablemente lo cause (en caso de una acción preventiva).⁵⁸¹

El Tribunal Supremo también ha hecho referencia al más familiar criterio alternativo de la “trinidad clásica”: buen nombre, presentación engañosa y perjuicio.⁵⁸² Pese a la existencia de un régimen legal de marcas registradas, el fraude comercial sigue constituyendo una causa de acción independiente.⁵⁸³ Sin embargo, el Derecho de marcas sí proporciona las normas de procedimiento y vías judiciales disponibles. A lo largo de varias décadas, los tribunales de la India han desarrollado una amplia jurisprudencia en este ámbito, e históricamente se han interrelacionado los tres elementos principales de la responsabilidad civil extracontractual.⁵⁸⁴ Estos criterios acumulativos han servido tradicionalmente para estructurar y limitar la operatividad del fraude comercial. El reproche principal consiste en que el demandado está utilizando signos idénticos o similares para hacer pasar fraudulentamente sus productos por productos del demandante, a los ojos del consumidor medio de estos productos. Dichos signos (frecuentemente marcas, pero también la imagen comercial o el embalaje) deben haber adquirido un carácter distintivo como emblemas de buen nombre. El Tribunal Supremo de la India ha anulado diversas resoluciones de los tribunales inferiores según las cuales, en ausencia de clientela y buen nombre, era suficiente una reputación transfronteriza.⁵⁸⁵ El buen nombre ha de ser territorial y requiere una clientela en la India. Por lo tanto, la mera demostración de que alguien haya oído hablar del vehículo híbrido Toyota Prius, en defecto de una presencia comercial y unas ventas efectivas en el mercado indio durante el período relevante, no basta para alegar fraude comercial.⁵⁸⁶

3.2 Aseveraciones difamatorias y denigratorias

Las aseveraciones difamatorias o denigratorias formuladas por un comerciante contra otro se valoran a la luz de la teoría de la falsedad dolosa o injuriosa, también conocida como desacreditación.⁵⁸⁷ Mientras que los tribunales del Reino Unido han sido reacios a apreciar la intención dolosa, es decir, el elemento subjetivo referente a la motivación deshonesta, en los últimos años los tribunales de la India han bajado el listón de esta causa de responsabilidad civil extracontractual.⁵⁸⁸ Frecuentemente se recurre a esta doctrina respecto a la publicidad comparativa, en la que un comerciante alega que sus propios productos son superiores y sugiere, directa o indirectamente, que los de un competidor son inferiores de una u otra forma. En tales situaciones, el claro contraste entre productos rivales hace improbable la confusión respecto a la procedencia y, por tanto, el fraude comercial. En el Reino Unido, la falsedad dolosa se somete a requisitos más estrictos: el producto del demandante debe estar expresamente identificado, se ha de haber formulado una declaración objetivamente falsa, se requiere el elemento de la malicia y es preciso un perjuicio concreto (o una presunción legal válida).⁵⁸⁹ En cambio, en la India la desacreditación (decir que el producto del demandante es inferior de una u otra manera) basta para fundamentar la demanda (por ejemplo, una lejía que no limpia la ropa tan bien como lo hace

⁵⁸¹ Asunto *Cadila Healthcare Ltd. c. Cadila Pharm. Ltd* AIR 2001 SC 1952, apartado 10.

⁵⁸² Asunto *Satyam Infoway Ltd. c. Sifynet Solutions Pvt Ltd*. AIR 2004 SC 3540, apartados 13-15.

⁵⁸³ Asunto *RK Patel & Co. y otros. c. Shri Rajdhar Kalu Patil y otros.*, 2007 Bom LR 739, apartado 22.

⁵⁸⁴ Véase el cap. 25 de P Naryanan, *Law of Trade Marks & Passing Off* (Eastern Law House, 2018); KC Kailasam (ed), *Venkateswaran on Trade Marks and Passing Off*, 6ª ed. (Lexis Nexis 2015) 1044-1060.

⁵⁸⁵ Asunto *Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha c. Prius Auto Industries Ltd y otros*, sentencia de 14 de diciembre de 2017 (SC).

⁵⁸⁶ Asunto *Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha c. Prius Auto Industries Ltd y otros*, sentencia de 14 de diciembre de 2017 (SC).

⁵⁸⁷ Asunto *Colgate-Palmolive c. Anchor* (2004) 40 PTC 653 (Madras HC), apartado 25.

⁵⁸⁸ A. Banerjee, “Comparative advertising and the tort of generic disparagement” (2010) 5(11) JIPLP 791.

⁵⁸⁹ Véase Gangjee, Report on the United Kingdom, P.3.2.

el producto del demandado, o una bebida no tan nutritiva como la de este). Los tribunales ya no exigen que se demuestre que las declaraciones del demandado son falsas, están hechas con intención dolosa y han causado un perjuicio efectivo o concreto.⁵⁹⁰ También se reconoce la desacreditación genérica, en la que el demandado califica de inferior toda la gama de productos del competidor, sin necesidad de que este esté identificado.⁵⁹¹ Los tribunales ingleses han considerado históricamente aceptables las presunciones exageradas de los comerciantes, entendidas como declaraciones de opinión y no de hechos. Esto es válido tanto para las propias virtudes como para los defectos de un competidor. Sin embargo, los tribunales de la India consideran que esta última conducta es intrínsecamente ilegítima, y se ha cuestionado en qué medida esto es compatible con la libertad de expresión comercial y la libre competencia.⁵⁹²

3.3 Indicaciones o aseveraciones engañosas

En la India, las aseveraciones engañosas sobre los propios productos de un comerciante se regulan principalmente en la legislación de protección de los consumidores, concretamente en la Ley de Protección de los Consumidores de 2019.⁵⁹³ Este régimen regula las cláusulas contractuales abusivas y las prácticas comerciales desleales. Las últimas se definen como “prácticas comerciales que, al efecto de promocionar la venta, uso o suministro de cualquier producto o la prestación de cualquier servicio, adoptan un método desleal o una práctica desleal o engañosa”.⁵⁹⁴ Incluye las aseveraciones falsas relativas al nivel, calidad, cantidad, grado, composición, estilo o modelo de los productos; aseveraciones falsas respecto al patrocinio, aprobación o adhesión de los productos, y aseveraciones falsas respecto al precio de venta. También se reconoce de forma específica la publicidad engañosa y falsa.⁵⁹⁵ La recién creada Autoridad Central de Protección de los Consumidores ha recibido competencias reguladoras, investigadoras y de resolución de conflictos. Pueden presentar reclamaciones los consumidores individuales, un consumidor que ejerza una acción colectiva o representativa, las asociaciones de consumidores y el Gobierno.⁵⁹⁶ El objetivo de la nueva legislación ha sido reforzar los derechos de los consumidores reconociendo la presentación electrónica de reclamaciones, alentando la mediación, suprimiendo la exigencia de tasas para las pequeñas reclamaciones, imponiendo sanciones más estrictas y regulando la venta electrónica de productos.⁵⁹⁷

4. Otros actos de competencia desleal

Para concluir este informe son pertinentes dos formas adicionales de lucha contra la competencia desleal. La primera es la protección de los secretos comerciales y de la información confidencial.⁵⁹⁸ Los secretos comerciales se pueden proteger mediante la obligación de preservar la confidencialidad impuesta por el Derecho contractual (p. ej., el incumplimiento de cláusulas de confidencialidad en acuerdos de no divulgación, contratos de trabajo y contratos de consultoría). Además, se pueden proteger de forma independiente por medio de medidas cautelares por abuso de confianza.⁵⁹⁹ Para que una información se considere secreta o confidencial, debe tener carácter secreto y poseer valor comercial, y se deben haber adoptado medidas razonables para preservar su confidencialidad.⁶⁰⁰

⁵⁹⁰ Asuntos *Reckitt Colman c. Ramachandran* (1999) 19 PTC 741; *Pepsi c. Coca Cola* (2003) 27 PTC 305; *Dabur India Ltd c. Colortek Meghalaya Pvt. Ltd* (2010) 167 DLT 278 (Delhi DB); *Reckitt Benckiser c. Hindustan Unilever Ltd*, sentencia de 30 de julio de 2021 (Tribunal Superior de Delhi).

⁵⁹¹ Asuntos *Dabur c. Emami* (2004) 29 PTC 1; *Dabur c. Colgate-Palmolive* (2005) AIR Delhi 102.

⁵⁹² A. Banerjee, “Comparative advertising and the tort of generic disparagement” (2010) 5(11) JIPLP 791.

⁵⁹³ Ley N.º 35 de 2019. Sustituye a la Ley de Protección de los Consumidores de 1986.

⁵⁹⁴ Artículo 2.47 de la Ley de Protección de los Consumidores de 2019.

⁵⁹⁵ Artículo 2.28 de la Ley de Protección de los Consumidores de 2019.

⁵⁹⁶ Artículo 35 de la Ley de Protección de los Consumidores de 2019.

⁵⁹⁷ Véase: <https://consumeraffairs.nic.in/acts-and-rules/consumer-protection>. Véase también N Chawla y B Kumar, “E-Commerce and Consumer Protection in India: The Emerging Trend” (2021) *Journal of Business Ethics* [próximamente].

⁵⁹⁸ A Kumar y A Mishra, “Protecting Trade Secrets in India” (2015) 18(6) JWIP 335.

⁵⁹⁹ Asuntos *John Richard Brady y otros c. Chemical Process Equipment P Ltd & Anr* AIR 1987 Delhi 372; *Diljeet Titus c. Alfred Adevare y otros* 2006 (32) PTC 609 Del.

⁶⁰⁰ Asunto *Bombay Dyeing c. Mehar Karan Singh*, sentencia de 24 de agosto de 2010 (Tribunal Superior de Bombay).

El segundo ámbito emergente se refiere a la protección de los derechos de imagen. Los derechos de imagen tratan del control de los signos de la personalidad: el nombre, el apodo, el aspecto físico, la imagen o fotografía, las firmas, la voz y otras características personales. El demandante (normalmente una persona famosa) debe ser identificable a partir del uso que hace el demandado.⁶⁰¹ El fundamento de este derecho aún está siendo desarrollado por los tribunales de la India y actualmente parece estar justificado por la protección de la intimidad, en oposición a la protección de la propia imagen.⁶⁰²

K. JAPÓN Y REPÚBLICA DE COREA*

1. Marco legislativo

El Japón y la República de Corea disponen de leyes específicas de protección contra la competencia desleal: la Ley japonesa de Prevención de la Competencia Desleal (LPCD)⁶⁰³ y la Ley coreana de Prevención de la Competencia Desleal y Protección de los Secretos Comerciales (LCDSC).⁶⁰⁴ En ellas se establecen acciones concretas, con definiciones detalladas de las conductas desleales. Ambas leyes trasponen expresamente el artículo 10bis.1) del Convenio de París. Aparte del Derecho sobre competencia desleal, también puede recurrirse a la legislación sobre propiedad intelectual en ámbitos en los que una infracción de la propiedad intelectual, como una marca, también puede constituir una conducta de competencia desleal. La protección que contra las conductas desleales brinda el Código Civil también puede proteger frente a los actos que no encajen en ninguna categoría concreta de conducta desleal, fundamentando acciones de responsabilidad civil extracontractual y de enriquecimiento sin causa.⁶⁰⁵ Las acciones judiciales específicas de la legislación sobre competencia desleal se han visto ampliadas mediante diversas reformas legales, tanto en Japón como en Corea, con las que se responde legislativamente al cambio tecnológico y a los acuerdos internacionales suscritos. En consecuencia, ahora los tribunales generalmente son prudentes a la hora de examinar las demandas basadas en las disposiciones generales del Código Civil, especialmente cuando existen disposiciones correspondientes en materia de competencia desleal que se ocupen de la conducta en cuestión (véanse las secciones 3 y 4).

Ni el Japón ni la República de Corea han adoptado una prohibición general de la competencia desleal en la legislación nacional específica sobre la materia. La LPCD japonesa solo contiene una lista exhaustiva de las conductas desleales, sin una cláusula general, dejando poco margen para la interpretación. Con motivo de la reforma legislativa de 1993 se debatió la introducción de una cláusula general, pero finalmente no se adoptó, por temor a la inseguridad jurídica.⁶⁰⁶

⁶⁰¹ Asunto *Titan Industries Ltd c. M/S Ramkumar Jewelers*, sentencia de 26 de abril de 2012 (Tribunal Superior de Delhi).

⁶⁰² Asunto *Krishna Kishore Singh c. Sarla A Saraogi*, sentencia de 10 de junio de 2021 (Tribunal Superior de Delhi); véase V. Jhavar, "Vempati Ravi Shankar – Facebook Copyright Dispute", 9 de julio de 2021, en:

<https://spicyip.com/2021/07/copyright-infringement-moral-rights-and-posthumous-enforcement-of-celebrity-rights.html>.

* *Sra. Nari Lee, Profesora de la Escuela de Economía de Hanken, Helsinki (Finlandia)*.

⁶⁰³ 不正競争防止法. Ley N.º 47 de 1993. Toda la legislación japonesa y su traducción están disponibles electrónicamente en una base de datos jurídica japonesa con motor de búsqueda.

<http://www.japaneselawtranslation.go.jp> (visitada por última vez el 1.9.2021).

⁶⁰⁴ 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률. Ley N.º 16024 de 2019. Todas las leyes y jurisprudencia coreanas citadas en este informe están disponibles en la base de datos jurídica coreana <http://www.law.go.kr>, con motor de búsqueda (visitada por última vez el 1.9.2021).

⁶⁰⁵ Código Civil japonés, 民法 Ley N.º 89 de 27 de abril de 1896, artículos 709 y siguientes, y Ley Civil coreana, 민법 Ley N.º 17905, modificada en 2021. 1. 26. Artículo 750 y siguientes.

⁶⁰⁶ Véase Y Tamura (2003) *Unfair Competition Law*, 2ª ed., Yuhikaku, 7.

La LCDSC coreana contiene una lista concreta de conductas desleales, además de una acción general contra el aprovechamiento indebido, producto de la reforma de la ley en 2013 (véase el apartado 4.3 siguiente).⁶⁰⁷

Las leyes contienen declaraciones expresas del objetivo perseguido por la protección contra la competencia desleal. En el Japón, la LPCD establece en su artículo 1 que dicho objetivo consiste en disponer “medidas, etc., para la prevención de la competencia desleal y para la compensación de las pérdidas o daños causados por la competencia desleal, a fin de *garantizar la leal competencia entre empresas*, y la adecuada trasposición de los acuerdos internacionales sobre la materia, contribuyendo así al buen desarrollo de la economía nacional”. Por lo tanto, no se trata solo de proteger a los competidores y la competencia en general, sino también, al mismo tiempo, proteger los intereses de los consumidores y los del público como principio de actuación política.⁶⁰⁸ De igual manera, la LCDSC coreana dispone, en su artículo 1, que dicha ley persigue mantener el *buen orden mercantil* evitando los actos de competencia desleal como la utilización desleal de indicadores comerciales ampliamente conocidos en la República de Corea y pertenecientes a terceros, así como la apropiación indebida de secretos comerciales. La ley no define con mayor detalle qué se entiende por “buen orden mercantil”. Sin embargo, parece razonable presumir que el concepto comprende tanto los usos comerciales honestos como la libertad de competencia. La doctrina explica que la legislación sobre competencia desleal protege los intereses de empresas y competidores, así como de los consumidores.⁶⁰⁹

Como las leyes sobre competencia desleal del Japón y la República de Corea establecen fundamentos para interponer demandas por la apropiación indebida de los logros de otras personas, es inevitable que se solapen con las leyes sobre propiedad intelectual que protegen las creaciones e innovaciones. Para evitar la doble protección, las leyes y la jurisprudencia diferencian la propiedad intelectual y la competencia desleal. Con arreglo al Derecho japonés, la cuestión puede no ser tan relevante, pues la LPCD solo es aplicable a las conductas expresamente prohibidas enumeradas en su artículo 2. Los autores japoneses alegan que la LPCD solo regula algunas partes de los cuatro tipos de conducta que se han de considerar como competencia desleal: las conductas que restringen o eliminan la competencia, las que incrementan ilícitamente la demanda, las que imitan o se apropian indebidamente de los logros de otras personas y las que causan ineficiencia externa.⁶¹⁰ De este modo, el solapamiento o la interacción con otras leyes y reglamentos puede resultar ineludible. Por ejemplo, las formas y configuraciones de los productos (véase el apartado 4.2) pueden gozar de protección no solo en virtud de la legislación sobre competencia desleal, sino también con arreglo a las leyes de registro de patentes, modelos de utilidad y diseños industriales. La protección puede diferenciarse en función de la finalidad perseguida y de las vías judiciales disponibles.⁶¹¹ El artículo 709 del Código Civil japonés protege contra los actos ilícitos. Sin embargo, los tribunales son reacios a aplicar esta protección si la conducta ilícita no está expresamente tipificada en la ley, por ejemplo, en la relativa a la propiedad intelectual.⁶¹² La propia LPCD no contiene ninguna disposición que priorice formalmente las leyes sobre

⁶⁰⁷ No obstante, los tribunales prefieren ser prudentes y solo la aplican cuando la conducta no se corresponde con ninguno de los supuestos y, pese a todo, se considera claramente desleal a la luz de la finalidad de la legislación sobre competencia desleal. Véase, por ejemplo, la sentencia del Tribunal Central del Distrito de Seúl de 28 de agosto de 2014, asunto Ga Hap 552431.

⁶⁰⁸ Tamura, *Unfair Competition Law*, 10.

⁶⁰⁹ SJ Jung (2020) “General: Article 1”, en SJ Jung y otros, eds., *Commentary on the Unfair Competition Prevention Act*, Pakyoungsa, apartados 13-16.

⁶¹⁰ Tamura, *Unfair Competition Law*, 17-21.

⁶¹¹ Por ejemplo, 商法 Código de Comercio japonés, Ley N.º 48 de 9 de marzo de 1899, cuyo artículo 12.1 fundamenta la interposición de demandas contra el uso de un nombre comercial registrado idéntico o similar, por perseguir un fin injusto, y el artículo 12.2 prevé la adopción de medidas cautelares.

⁶¹² Véase Y Tamura (2014), “Protection of First Mover advantage – regulation against imitation of the product configuration in Japan”, en Lee, Westkamp, Kur, Ohly (eds.) *Intellectual Property, Unfair Competition and Publicity*, apartado 217.

propiedad intelectual u otras leyes en conflicto. En consecuencia, el fundamento de la protección se ha de determinar caso por caso. Por ejemplo, en la jurisprudencia se ha desarrollado una postura que prioriza los derechos de marca frente a los signos no registrados, en caso de que se invoquen de forma paralela.⁶¹³

Los tribunales⁶¹⁴ también parecen considerar que la voluntad de los titulares de patentes o de diseños de incrementar la protección de formas conocidas puede constituir un abuso de derecho a efectos de las reglas generales del Código Civil, aunque no haya una norma específica en la LPCD que se oponga a ello.⁶¹⁵

La LCDSC coreana sitúa la protección de la propiedad intelectual y la protección contra la competencia desleal en una relación complementaria, al disponer expresamente la primacía de determinadas leyes, como la Ley de Patentes, la Ley de Modelos de Utilidad, la Ley de Protección de Diseños, la Ley de Marcas, la Ley de Control de la Calidad de los Productos Agrícolas y Pesqueros, la Ley de Derechos de Autor, la Ley de Regulación de Monopolios y Comercio Leal, la Ley de Etiquetado y Publicidad (LEP), la Ley de Subcontratación y la Ley Penal.⁶¹⁶ No obstante, los tribunales coreanos han considerado que la primacía de las leyes no se opone a la aplicación de la LCDSC para restringir los actos que merezcan la calificación de desleales, aunque formalmente sean conformes con otras leyes. Por ejemplo, el registro de una marca de conformidad con los requisitos de la Ley de Marcas puede considerarse contrario a la legislación sobre competencia desleal si el propósito del registro era aprovecharse de la reputación del signo no registrado de otra persona.⁶¹⁷ De igual manera, el registro de un diseño que es similar o idéntico a un producto de otra persona se ha entendido como competencia desleal, aunque se lleve a cabo con arreglo a los requisitos de registro establecidos en la Ley de Protección de Diseños.⁶¹⁸ El Tribunal Constitucional de Corea confirmó este resultado declarando que la regla de prioridad del artículo 15 de la LCDSC no significa exclusividad en la aplicación de una única ley.⁶¹⁹ No obstante, el Tribunal Superior de Seúl ha resuelto que, habida cuenta de la finalidad de la protección, una conducta que se considere lícita con arreglo a la legislación sobre derechos de autor tampoco puede ser constitutiva de competencia desleal.⁶²⁰ Considerada en su conjunto, la jurisprudencia sugiere interpretar el artículo 15 en el sentido de que las demás leyes enumeradas solo gozan de primacía en caso de conflicto de leyes, pero, en defecto de tal conflicto, la legislación sobre competencia desleal también puede ser aplicable a la misma conducta que se somete a la normativa específica sobre propiedad intelectual, teniendo en cuenta los objetivos de las leyes y los intereses legítimos en juego.

⁶¹³ Véase, por ejemplo, la sentencia del Tribunal Supremo japonés de 12 de octubre de 1981, Showa 54 (o) 145, recogida en 35 Minshu 7, apartado 1129, basada en el artículo 6 de la anterior LPCD, inexistente en la actual LPCD.

⁶¹⁴ Por ejemplo, sentencia del Tribunal Supremo japonés de 29 de mayo de 1984, recogida en 38 Minshu 7, apartado 920.

⁶¹⁵ Tamura, *Unfair Competition Law*, 233-235.

⁶¹⁶ Artículo 15 de la LCDSC.

⁶¹⁷ Tribunal Supremo coreano, sentencia de 19 de enero de 1993, N.º 92 Do 2054.

⁶¹⁸ Tribunal Supremo coreano, sentencia de 14 de marzo de 2013, N.º 2010 Do 15512.

⁶¹⁹ Tribunal Constitucional coreano, sentencia de 27 de septiembre de 2001, N.º 99 Hun Ba 77. El tribunal consideró que la ley no significa que solo gocen de la protección de la LCDSC los signos que no estén amparados por el Derecho de marcas, o que la violación de los signos registrados se oponga a la aplicación de la LCDSC.

⁶²⁰ Por ejemplo, sentencia del Tribunal Superior de Seúl de 4 de diciembre de 2014, N.º 2014 Na 2011480. En un asunto que versaba sobre la violación de derechos de autor respecto a unas fotografías similares de paisajes naturales, el tribunal no apreció infracción alguna, al no concurrir una similitud sustancial, y rechazó aplicar la legislación sobre competencia desleal. De igual manera, en un asunto relativo a reglas de juegos, el tribunal declaró que, mientras no exista una violación de derechos de autor, la imitación de elementos del juego no protegidos por derechos de autor no constituye competencia desleal. Tribunal Superior de Seúl, sentencia de 12 de enero de 2017, N.º 2015 Na 2063761. En casación, el Tribunal Supremo sí apreció una violación de derechos de autor, por lo que anuló la resolución, sin considerar la legislación sobre competencia desleal. Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de junio de 2019, N.º 2017 Da212095.

Las infracciones en materia de competencia desleal pueden dar lugar a acciones tanto civiles como penales. Sin embargo, el Japón y la República de Corea diferencian las acciones derivadas del Derecho privado (competencia desleal) y las del Derecho público, como en materia de monopolios, comercio leal y etiquetado. Si bien estas leyes y reglamentos persiguen fines similares, el tipo de vías de amparo disponibles para los particulares y sus requisitos, con la intervención de la Administración del Estado, diferencia sus respectivos fundamentos.⁶²¹ No obstante, resulta inevitable cierto solapamiento. La Ley japonesa de Prohibición de los Monopolios Privados y Conservación del Libre Comercio, que es un instrumento de Derecho público, prohíbe tajantemente las prácticas comerciales desleales y admite el ejercicio de acciones privadas (cesación) en caso de infracción.⁶²² En cambio, en la República de Corea predomina la opinión de que los particulares no siempre pueden acceder a medidas cautelares con arreglo a la actual normativa de la Ley de Regulación de Monopolios y Libre Comercio.⁶²³

2. Usos honestos en materia industrial o comercial

La ausencia de una prohibición general de la competencia desleal tanto en el Japón como en la República de Corea significa que el concepto de usos honestos en materia industrial y comercial, utilizado en el artículo 10*bis*.2) del Convenio de París, no ha sido traspuesto en ningún texto general. En lugar de ello, el concepto de usos honestos ha derivado en el reconocimiento de ciertas formas de conducta que están expresamente exentas de la aplicación de la legislación sobre competencia desleal.

En el Japón, cabe observar que, en asuntos de competencia desleal, solo se reconoce la legitimación activa a quienes han visto perjudicados sus intereses comerciales. Por lo tanto, la conducta ajena a dichos intereses (por ejemplo, la que persigue un objetivo no comercial) puede considerarse honesta o, al menos, no sometida al ámbito de aplicación de la LPCD. Asimismo, existen ciertas excepciones que constituyen ejemplos concretos de usos comerciales honestos, frente a las conductas prohibidas.⁶²⁴ En el ámbito de las conductas que generan confusión (véase el apartado 3.1), por ejemplo, hay normas específicas que eximen del uso de un nombre común o un nombre propio y permiten un uso basado en un uso previo. Dicho de otra manera, están exentos el uso de un signo como nombre común genérico, o del propio nombre sin un fin ilícito y sin perjudicar a terceros, o el uso como signo de procedencia antes de que se haga notorio o famoso, o el uso por personas que han tenido éxito comercial sin un fin ilícito. La legislación japonesa sobre competencia desleal también protege contra la imitación servil, contra el uso ilícito de secretos comerciales y contra la apropiación indebida de datos, y prohíbe la elusión de las medidas tecnológicas de protección (véase la sección 4). No obstante, al margen de estas formas de protección, se admite el uso de productos, secretos comerciales y datos de buena fe (es decir, sin conocimiento y sin negligencia grave). Respecto a las medidas tecnológicas de protección, se permite el uso para fines de investigación y ensayo. Las excepciones concretas parecen dar a entender que, entre otros factores, el fin no comercial del uso y la competencia de buena fe sin conocimiento, negligencia grave ni ánimo de perjudicar pueden considerarse comprendidos en el concepto de honestidad comercial en el Derecho japonés.

⁶²¹ Tamura, *Unfair Competition Law*, 14, 309-411 en el Japón. S Choi, "Relationship of Unfair Competition Prevention Law and Monopoly Regulation and Fair Trade Act", en Jung eds. (2020), *Commentary on the Unfair Competition Prevention Act*, 239-251.

⁶²² Artículos 19 y 24 de la 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 Ley de Prohibición de los Monopolios Privados y Conservación del Libre Comercio (Ley N.º 54 de 14 de abril de 1947).

⁶²³ SH Kwak (2007), "Antitrust Enforcement and Injunctive Relief", 56 *Diario de la Asociación Coreana de Abogados*, N.º 4, 80-145.

⁶²⁴ Artículo 19 de la LPCD.

En la LCDSC coreana, la conducta con fines no comerciales se considera lícita. Así lo explicita la ley en diversos pasajes de su texto.⁶²⁵ Por otro lado, los tribunales hacen referencia a las prácticas comerciales leales al interpretar el objetivo de la legislación sobre competencia desleal (véase la sección 1) y al concretar las conductas proscritas por la prohibición general de aprovechamiento indebido (véase el apartado 4.5), a fin de ponderar los intereses en juego en cada caso. Por ejemplo, el uso de signos ampliamente conocidos se considera lícito si se hace con fines no comerciales, en virtud del artículo 2.1.c) de la LCDSC y del artículo 1-2 del Decreto de Aplicación.⁶²⁶ La calificación de un uso como no comercial a efectos del artículo 2.1.c) requiere una apreciación de los hechos para determinar si la conducta comporta algún beneficio comercial para el usuario, así como la finalidad perseguida con el uso.⁶²⁷ Por otro lado, el uso de signos ampliamente conocidos se permite en noticias o comentarios de prensa. También se permite en virtud de un uso previo y continuado sin un fin inadecuado, siempre que sea un uso conforme a las “buenas prácticas de operaciones comerciales leales”. A este respecto, la referencia a las buenas prácticas de operaciones comerciales leales se entiende como la adhesión a los usos honestos.⁶²⁸ El artículo 13 de la LCDSC también prevé una excepción de buena fe que, hasta cierto límite, permite el uso o divulgación de secretos comerciales que hayan sido obtenidos lícitamente mediante transacción. Este aspecto ha sido criticado por la doctrina, pues un comerciante de buena fe de productos objeto de imitación servil, por ejemplo, sigue pudiendo ser demandado con arreglo a la LCDSC.⁶²⁹

3. Trasposición de los actos concretos prohibidos

En el Japón y la República de Corea, el artículo 2 de sus respectivas leyes de competencia desleal contiene la definición de competencia desleal en referencia a una conducta económica desleal concreta. Las personas cuyos intereses comerciales han sido vulnerados o pueden llegar a serlo a causa de una de las conductas enumeradas tienen derecho a solicitar un mandamiento judicial y una indemnización. Dado que la legitimación activa se limita a los comerciantes cuyos intereses comerciales se hayan visto afectados, quedan excluidos los consumidores y las asociaciones de consumidores.⁶³⁰ Los actos que generan confusión (apartado 3.1), el descrédito de los competidores mediante aseveraciones falsas en el ejercicio del comercio (apartado 3.2) y las prácticas engañosas (apartado 3.3) quedan comprendidas en el concepto de competencia desleal en el Japón y la República de Corea. Ambos países también han traspuesto el artículo 10 *septies* del Convenio de París, que prohíbe el registro no autorizado de signos por un agente o mandatario, como forma específica de competencia desleal. Tal como se desarrolla en la sección 4 de este informe, existen supuestos adicionales en que se ofrece protección contra la competencia desleal. Los signos que gozan de reputación están protegidos contra la dilución por el Derecho sobre competencia desleal. La imitación servil y la apropiación indebida de secretos comerciales también constituyen competencia desleal.

3.1 Generar confusión

⁶²⁵ Artículo 2.1.c) de la LCDSC y artículo 1-2 del Decreto de Aplicación de la LCDSC (entrada en vigor: 1 de enero de 2019). (Decreto Presidencial N.º 29421, de 24 de diciembre de 2018, modificado por otra ley).

⁶²⁶ Decreto de Aplicación de la LCDSC

(entrada en vigor: 1 de enero de 2019). (Decreto Presidencial N.º 29421, de 24 de diciembre de 2018, modificado por otra ley).

⁶²⁷ JS Song (2006), *Interpretation and Application of Trademark Dilution Theory*. Tesis doctoral, Universidad Nacional de Seúl. http://www.clt.re.kr/V1/data/file/Thesis/200602_D_Song%20Jae%20Sup.pdf, p. 230.

⁶²⁸ Véase JS Song (2020), “Article 2.1.(c)”, en Jung (eds.), *Commentary on the Unfair Competition Prevention Act*, 53-54.

⁶²⁹ Véase JY Choi y KH Lee (2019), *Unfair Competition Law*, 3ª edición. Jinwonsa en 21. Véase también SY Moon (2020), “Article 2.1(k)”, en Jung, *Commentary on the Unfair Competition Prevention Act*, 238.

⁶³⁰ Véase KJ Paek (2020), “Article 2.2 Unfair Competition Prevention and Trade Secret Protection Business” en Jung, *Commentary on the Unfair Competition Prevention Act*, 400-401. En el Japón, véase Tamura, *Unfair Competition Law*, 7-8.

Los actos que generan confusión utilizando signos notorios de terceros o indicadores comerciales quedan prohibidos por el artículo 2.1.i) de la LPCD y por los artículos 2.1.a) y 2.1.b) de la LCDSC. Esta protección contra la “confusión por identidad de producto o empresa” se corresponde con el artículo 10bis.3)1 del Convenio de París. De las leyes se deduce que son tres los requisitos que se deben cumplir: 1) que los signos o indicaciones utilizados sean idénticos o similares; 2) que sean notorios,⁶³¹ y 3) que exista confusión. Con arreglo a este régimen, la publicidad comparativa se permite siempre que el indicador del producto o la empresa de terceros no se utilice para identificar el propio producto o empresa del anunciante.⁶³²

En ambos países rige una interpretación amplia de lo que constituyen signos comerciales, indicaciones o signos protegidos para productos o servicios. Las leyes sobre competencia desleal contienen una lista no exhaustiva de lo que puede constituir un signo o indicación pertinente. Esta lista incluye los métodos comerciales tanto como las formas y apariencias de los productos, siempre que puedan servir para identificar la procedencia comercial.⁶³³ El artículo 2.1.b) de la LCDSC desarrolla con más detalle el concepto de “cualquier otro indicador comercial” y extiende claramente la protección a los métodos comerciales y el diseño de las tiendas. De este modo, codifica la jurisprudencia que prohíbe el uso de la imagen comercial de un tercero.⁶³⁴ En un asunto relativo a la imitación del aspecto de un cantante, el Tribunal Supremo coreano resolvió que el nombre puede ser una indicación y, por tanto, gozar de protección, mientras que el aspecto de un cantante no constituye un indicador susceptible de protección contra la imitación.⁶³⁵ No obstante, ese aspecto ahora puede estar protegido en virtud del artículo 2.1.k) de la LCDSC (véase el apartado 4.4).

Por generar confusión se entiende el acto de hacer que sea probable la confusión, sin necesidad de que esta se produzca de forma efectiva.⁶³⁶ La confusión se entiende como un concepto amplio que incluye la confusión en cuanto asociación y vinculación entre distintos tipos de productos o servicios, si se utiliza un indicador similar.⁶³⁷ El Tribunal Supremo coreano ha declarado que, mientras los indicadores sean similares, los productos y servicios pueden ser diferentes al presentarse una demanda en virtud del artículo 2.1.c) de la LCDSC.⁶³⁸ El Tribunal Supremo japonés ha ido incluso más allá al considerar que existía riesgo de confusión respecto a la vinculación entre empresas de distinto tipo: un bar local y la marca francesa de productos de lujo Chanel, habida cuenta de la reputación de esta última y la tendencia a la diversificación en el sector de la moda.⁶³⁹

⁶³¹ Según una traducción literal, “ampliamente conocidos”, y las expresiones japonesa y coreana son lingüísticamente equivalentes, pero la traducción oficial al inglés es distinta en uno y otro caso.

⁶³² En el Japón, véase la sentencia del Tribunal Superior de Tokio de 25 de febrero de 1981, recogida en 13 Mutaishu 1, 134 “Tipos de fragancias”. En la República de Corea, la doctrina sugiere que la publicidad comparativa no constituye un uso relevante a efectos de la aplicación del Derecho sobre competencia desleal. Véase Song (2020), *Article 2.1.c*), 44.

⁶³³ Véase, por ejemplo, la sentencia del Tribunal Supremo japonés de 9 de abril de 1985, en casación contra la sentencia del Tribunal Superior de Osaka de 3 de marzo de 1983, recogida en Hanji 1084, 122, “Catálogo de telemarketing”. Véase también Tamura, *Unfair Competition Law*, 119-136.

⁶³⁴ Por ejemplo, sentencia del Tribunal Supremo coreano de 21 de septiembre de 2016, N.º 2016 Da 229058. Véase también DH Lee, “Article 2.1.(a)&(b)” (2020), en Jung (ed.), *Commentary on the Unfair Competition Prevention Act*, 24-28.

⁶³⁵ Tribunal Supremo coreano, sentencia de 30 de enero de 2009, N.º 2008 Do 5897.

⁶³⁶ Lee (2020), “Article 2.1.(a)&(b)”, 34-35, Tamura, *Unfair Competition Law*, 86-91.

⁶³⁷ Por ejemplo, en la sentencia del Tribunal Supremo japonés de 10 de septiembre de 1998, recogida en 1655 Hanji, 160 “Snack bar Chanel”. En la República de Corea, sentencia del Tribunal Supremo de 14 de mayo de 2004, N.º 2002 Da 13782.

⁶³⁸ En la República de Corea, el Tribunal Supremo resolvió que era desleal utilizar la conocida marca “Viagra”, de Pfizer, como nombre de dominio para una empresa que vende jugo de raíces como complemento alimentario, en la sentencia de 14 de mayo de 2004, N.º 2002 Da 13782.

⁶³⁹ Sentencia del Tribunal Supremo japonés de 10 de septiembre de 1998, recogida en 1655 Hanji, 160 “Snack bar Chanel”.

El concepto de similitud entre indicadores se corresponde con el utilizado en la legislación en materia de marcas, que requiere una comparación global basada en el contexto de la operación.⁶⁴⁰ El concepto de “notoriamente” o “ampliamente conocido” precisa de cierta aclaración. El Derecho japonés ante todo exige que la indicación sea ampliamente conocida entre los consumidores. Por lo tanto, deja abierta la posibilidad de la protección de indicadores conocidos en el extranjero.⁶⁴¹ En la República de Corea, la LCDSC limita expresamente la valoración geográfica de los indicadores conocidos en el país. El Tribunal Supremo consideró que debe existir un conocimiento relevante entre los consumidores o los competidores.⁶⁴² El requisito de “ser ampliamente conocido” en el Japón se considera tan laxo que, en teoría, difícilmente ningún demandante podrá verse excluido de la protección que confiere la LPCD cuando la utilización de un indicador similar genere confusión.⁶⁴³ Siempre que exista un conflicto entre una marca registrada y un signo no registrado ampliamente conocido que goce de la protección de la LPCD, la actual legislación japonesa sobre marcas establece que el titular de la marca registrada en el sentido del artículo 32.2 podrá demandar al titular del signo competidor no registrado para que adjunte una indicación que evite la confusión, lo que da a entender que la protección de las marcas registradas es preferente.⁶⁴⁴

3.2 Aseveraciones difamatorias y denigratorias

Las aseveraciones falsas difamatorias y denigratorias en el sentido del artículo 10*bis*.3)2 del Convenio de París constituyen una conducta que perjudica a un competidor, por lo que son diferentes del uso engañoso o el aprovechamiento indebido del signo de otra persona como indicador de la propia empresa o los propios productos y servicios. En el Japón, el artículo 2.1.xxi) de la LPCD traspone expresamente el artículo 10*bis*.3)2 del Convenio de París al aclarar que el acto de formular o difundir aseveraciones falsas sobre la empresa de un competidor para menoscabar su reputación puede ser objeto de demanda. Para ello se han de cumplir tres condiciones: 1) que la descripción sea falsa; 2) un acto de notificación o divulgación, y 3) la reputación comercial de un competidor. Los tribunales han considerado que la descripción del producto de un competidor como “imitación” o “producto inferior” cumple este requisito.⁶⁴⁵ Lo mismo puede decirse de las comparaciones difamatorias. Sin embargo, se ha considerado lícito hacer referencia, en un argumento de venta comparativo, al producto de un competidor con reputación de marca famosa, comparándolo con el propio producto, menos conocido, pese a ser de mayor calidad.⁶⁴⁶ En estos casos, los tribunales llevan a cabo una ponderación de los intereses teniendo en cuenta el nivel de conocimiento de los destinatarios de la información.⁶⁴⁷ Un acto de notificación o divulgación de una descripción falsa debe dirigirse a un público que no se limite al demandante. Sin embargo, no es preciso que se trate de una comunicación masiva al público general.⁶⁴⁸ Por último, la reputación afectada ha de ser de índole mercantil, lo que excluye el menoscabo de la reputación personal. Respecto a esta última, el artículo 709 del Código Civil japonés ofrece una protección basada en la responsabilidad civil extracontractual, sin reconocer la posibilidad

⁶⁴⁰ Tribunal Supremo coreano, sentencia de 23 de febrero de 2001, N.º 98 Da 63674. Tribunal Supremo japonés, sentencia de 7 de enero de 1983, recogida en 37 Minshu 8, 1082, “El poder de la mujer japonesa”.

⁶⁴¹ Tribunal de Distrito de Osaka, sentencia de 29 de agosto de 1999, N.º Heisei 12 (wa) 2435 “SPARK-S”.

⁶⁴² Véase, por ejemplo, la sentencia del Tribunal Supremo coreano de 14 de junio de 2002, N.º 2002 Do 1613.

⁶⁴³ Tamura, *Unfair Competition Law*, 47, 50-54.

⁶⁴⁴ El artículo 6 de la antigua LPCD establecía con mayor claridad que había de desestimarse toda demanda basada en la competencia desleal; sin embargo, la jurisprudencia evolucionó en el sentido de permitir a los tribunales examinar ambas demandas. Los comentaristas ven en ello una señal de que el titular de la marca dispone de un medio de defensa contra las demandas basadas en la competencia desleal. Véase Tamura, *Unfair Competition Law*, 229.

⁶⁴⁵ Tribunal de Distrito de Osaka, sentencia de 10 de septiembre de 1974, recogida en 6 Mutaishu 2, 217, “Kewpie”.

⁶⁴⁶ Tribunal de Distrito de Nagoya, sentencia de 15 de octubre de 1982, recogida en Hanta 190, 155, “Yamaha”.

⁶⁴⁷ Tribunal Superior de Tokio, sentencia de 26 de junio de 2002, recogida en Hanji 1795, 115, “Patente mancomunada de la máquina Pachinko”.

⁶⁴⁸ Tribunal Superior de Osaka, sentencia de 15 de julio de 1980, recogida en Hanta 427, 174, aplicándola a la comunicación de dos empresas asociadas al demandante.

de solicitar medidas cautelares.⁶⁴⁹ El requisito de la relación de competencia no excluye los actos de competencia desleal contra entidades sin ánimo de lucro.⁶⁵⁰

En contraste con la situación del Japón, la LCDSC coreana no establece las aseveraciones falsas y difamatorias o denigratorias como una causa de acción independiente. La ley anticipa que las conductas difamatorias o denigratorias causan un perjuicio a la reputación del competidor. Si se produce tal perjuicio, cabe acogerse a la protección que ofrece el artículo 6 de la LCDSC para restablecer la reputación. En la práctica, tales medidas comprenden la difusión de disculpas por escrito, la disculpa en un foro abierto y público, la publicación de disculpas en la prensa, una retractación en los medios de comunicación y la publicación de la resolución contra el infractor, etc. Dado que la mayoría de las conductas contempladas en la LCDSC como desleales se limitan a actos relativos a los propios productos y servicios, no parece haber una causa de acción directa por la conducta difamatoria o denigratoria dirigida a la empresa de un competidor. El uso deliberadamente dañoso de marcas con reputación (véase la sección 4) constituye una excepción a esta regla. Por otro lado, la LEP regula las declaraciones denigratorias formuladas en el etiquetado y la publicidad. Esta ley prohíbe, en particular, el etiquetado y la publicidad comparativos desleales y difamatorios,⁶⁵¹ como pueden ser las comparaciones sin unos criterios claros o sin proporcionar razones objetivas.⁶⁵² El Tribunal Supremo coreano, por ejemplo, ha declarado que constituye una comparación desleal afirmar en la publicidad, basándose en unos datos limitados sobre accidentes de tráfico, que un vehículo comercializado por un competidor no es seguro.⁶⁵³ La aplicación de las disposiciones de la LEP implica la investigación por parte de la Comisión de Comercio Leal de la República de Corea, ya que la protección consiste en órdenes administrativas correctivas, que van desde los requerimientos temporales hasta las sanciones penales. Asimismo, la infracción de la LEP da lugar a pretensiones indemnizatorias.⁶⁵⁴

3.3 Indicaciones o aseveraciones engañosas

El Japón y la República de Corea permiten el ejercicio de acciones, en materia de competencia desleal, contra las indicaciones o aseveraciones engañosas. Si bien, como se ha expuesto en el apartado anterior, las aseveraciones difamatorias y falsas se refieren a la conducta contra los competidores, la prohibición de indicaciones o aseveraciones engañosas tiene por objeto proteger a los consumidores.⁶⁵⁵ En el Japón, las normas sobre las indicaciones engañosas del artículo 2.1.xx) de la LPCD trasponen el artículo 10*bis*.3)3 del Convenio de París.⁶⁵⁶ La disposición prohíbe las indicaciones engañosas en cuanto al lugar de origen, la calidad, el contenido, el proceso de fabricación, la finalidad o la cantidad de productos, así como la calidad, el contenido, la finalidad o la cantidad de los servicios. En la República de Corea, los artículos 2.1.d) a 2.1.f) de la LCDSC definen como desleal el uso de indicaciones engañosas respecto a la procedencia, los lugares de producción y similares, así como la calidad, el contenido, el proceso de fabricación, el uso o la cantidad de un producto. También hay ciertos solapamientos con la regulación de la publicidad falsa o exagerada en los artículos 3.1.1 y 3.1.2 de la LEP. Sin embargo, como ya se ha expuesto, la LEP es un instrumento de Derecho público que habilita a la Comisión de Comercio Leal coreana para hacer cumplir la ley, mientras que la legislación sobre competencia desleal ofrece una protección privada contra las infracciones legales.

⁶⁴⁹ Tamura, *Unfair Competition Law*, 444.

⁶⁵⁰ Tribunal de Distrito de Tokio, sentencia de 6 de diciembre de 1994, recogida en Hanfukyo 1250/172, 169.

⁶⁵¹ Artículos 3.1.3 y 3.1.4 de la LEP coreana.

⁶⁵² Artículos 3.3 y 3.4 del Decreto de Ejecución de la LEP (Decreto Presidencial N.º 25050, de 30 de diciembre de 2013).

⁶⁵³ Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de febrero de 2002, Da 67062.

⁶⁵⁴ Artículos 7 a 11 de la LEP.

⁶⁵⁵ KH Lee (2020) "Article 2.1.(d)", en Jung (ed.), *Commentary on the Unfair Competition Prevention Act*, 56; Tamura, *Unfair Competition Law*, 415.

⁶⁵⁶ Véase Yamamoto, 218.

En ambos países, el concepto de “uso” de una indicación no solo comprende el uso como signo en productos o servicios, sino también en la publicidad y en los documentos y comunicaciones comerciales. El amplio alcance de las acciones contra el uso en el comercio, incluidas la importación y la exportación, se deriva de la lista incluida en las leyes. Cabe señalar que la LPCD japonesa dispone expresamente que el suministro de productos o servicios a través de líneas de telecomunicaciones constituye una forma de conducta desleal. La ley coreana añade la expresión “de manera que haga al público consciente de las marcas”, a fin de trasponer expresamente el artículo 3bis del Arreglo de Madrid.⁶⁵⁷ A diferencia de lo que sucede en el Japón, una lectura literal y restrictiva de la ley coreana podría conducir a una postura según la cual solo estuviesen protegidos los productos, y no los servicios, algo que ha sido criticado por la doctrina.⁶⁵⁸

El concepto de indicaciones “engañosas” comprende el uso de una determinada indicación geográfica para los productos con origen fuera de la región.⁶⁵⁹ Aparte del fraude comercial,⁶⁶⁰ en la República de Corea también puede incluir el llamado “fraude comercial inverso”, consistente en la omisión de información relevante sobre el propio producto.⁶⁶¹ La jurisprudencia japonesa prohíbe prácticas como la publicidad con señuelo, en la que un producto de marca se utiliza como cebo para vender otros productos,⁶⁶² o la doble indicación de precios, en la que se utiliza el precio original o un precio de venta general en lugar del precio aplicado.⁶⁶³

4. Otros actos de competencia desleal

4.1 Dilución de una indicación con reputación

Tanto el Japón, en el artículo 2.1.iii) de la LPCD, como la República de Corea, en el artículo 2.1.c) de la LCDSC, protegen las indicaciones con reputación contra la competencia desleal en forma de dilución, aunque no exista confusión. La legislación coreana limita la aplicación a las conductas que menoscaben el carácter distintivo específico o la reputación de la indicación. El Derecho japonés exige que se demuestre un perjuicio al interés comercial del titular de la indicación, para poder ejercitar las acciones del artículo 3 de la LPCD. La prohibición se extiende tanto a la dilución por degradación como por difuminación.⁶⁶⁴ El texto coreano de la disposición extiende la protección a las indicaciones “ampliamente conocidas” en el sentido de los artículos 2.1.a) y 2.1.b) de la LCDSC. En cuanto a la relación entre la protección contra la dilución y la protección contra la confusión, el Tribunal Supremo coreano ha declarado que algunos de los ejemplos de conducta desleal enumerados se refieren a formas de confusión que pueden solaparse con las conductas causantes de dilución, habida cuenta de la redacción de los artículos 2.1.a), 2.1.b) y 2.1.c).

En tal imbricada situación, es posible ejercitar ambos tipos de acción simultáneamente, y el Tribunal ha aclarado, en línea con las opiniones de la doctrina, que el artículo 2.1.c) de la LCDSC debe entenderse en el sentido de que solo comprende las indicaciones notorias, es decir, no conocidas solamente entre los consumidores y comerciantes destinatarios, sino también entre los consumidores en general.⁶⁶⁵

⁶⁵⁷ Arreglo de Madrid relativo a la represión de las indicaciones de procedencia falsas o engañosas en los productos, de 14 de abril de 1891.

⁶⁵⁸ Véase KH Lee (2020), *Article 2.1.(d)*, 63-66.

⁶⁵⁹ Tribunal Supremo coreano, sentencia de 26 de enero de 2006, N.º 2004 Do 5124.

⁶⁶⁰ Sentencia del Tribunal Superior de Seúl de 26 de agosto de 2010, N.º 2009 Na 122394.

⁶⁶¹ Tribunal Supremo coreano, sentencia de 27 de junio de 1989, N.º 87 Do 1565.

⁶⁶² Tribunal de Distrito de Nagoya, sentencia de 15 de octubre de 1982, recogida en Hanta 190, 155, “Yamaha”.

⁶⁶³ Tamura, *Unfair Competition Law*, 416-417.

⁶⁶⁴ Tamura, *Unfair Competition Law*, 236-240, 248-250, y JS Song (2020) “Article 2.1.(c)” en Jung (ed.), *Commentary on the Unfair Competition Prevention Act*, 45-46.

⁶⁶⁵ Tribunal Supremo coreano, sentencia de 14 de mayo de 2004, N.º 2002 Da 13782.

4.2 Imitación servil de formas de productos

En el artículo 2.1.iii) de la LPCD y en el artículo 2.1.i) de la LCDSC, el Derecho japonés y el coreano prohíben la imitación servil de formas de productos como conducta desleal. Dichas disposiciones establecen un plazo de protección de tres años.⁶⁶⁶ Del tenor de las leyes se deduce claramente que la protección no se extiende a los servicios. Además, no cubre las formas que son indispensables para el funcionamiento de un producto o que son comunes o inevitables en el tipo de producto.⁶⁶⁷ En la jurisprudencia se ha declarado que tales formas pueden ser indispensables para lograr el funcionamiento y utilidad del producto (haciendo así referencia a la función técnica) o para competir en el sector,⁶⁶⁸ como cuando la forma es un estándar de hecho en el mercado sin carácter exclusivo.⁶⁶⁹ La protección contra la imitación servil se extiende a los diseños no registrados que no estén protegidos como diseños registrados por la ley de diseños industriales. También se puede invocar la protección respecto a los productos sin mérito creativo. A este respecto, se debe distinguir de la protección de los diseños o de los derechos de autor. En el Japón, el artículo 2.4 de la LPCD establece una definición de “forma de los productos” que comprende “la forma interna y externa de los productos”. Por lo tanto, el concepto recibe una definición amplia que deja lugar a la posibilidad de proteger las formas internas que no son visibles en el uso ordinario. Las formas protegidas comprenden los elementos bidimensionales, como los patrones de un producto,⁶⁷⁰ o las partes, siempre que estas sean esenciales de la forma global del producto y tengan un valor de mercado independiente.⁶⁷¹ El concepto también es lo suficientemente amplio como para comprender un producto combinado unido en un conjunto.⁶⁷² Sin embargo, están excluidas de la protección las meras ideas de producto.

4.3 Apropiación indebida de secretos comerciales

Tanto el Japón como la República de Corea protegen los secretos comerciales en la legislación sobre competencia desleal. En ambos países, la protección de los secretos comerciales constituye un campo del Derecho sobre competencia desleal que ha sufrido un intenso desarrollo legislativo y una expansión de la protección. En el Japón, el artículo 2.6 de la LPCD define los secretos comerciales como “información técnica o comercial con utilidad para la actividad mercantil, ya sea la fabricación o la comercialización de productos, que se guarda en secreto y no es de dominio público”. La definición no hace referencia al valor del secreto, pero sí requiere utilidad.

A diferencia de lo que sucede en el Japón, la definición coreana exige tanto un valor económico independiente como una utilidad (artículo 2.2 de la LCDSC). En la práctica, el Tribunal Supremo coreano parece hacer hincapié en el criterio del valor económico independiente, antes que en la utilidad.⁶⁷³ La apropiación indebida (violación de secretos comerciales) se extiende a terceros y, por tanto, incluye la adquisición, utilización y divulgación inadecuadas por el actor primario [artículo 2.1.iv) de la LPCD y artículo 2.3.a) de la LCDSC], así como por los actores secundarios y sucesivos, que adquieren los secretos del actor primario [artículos 2.1.v) a 2.1.x) de la LPCD y artículos 2.3.b) a 2.3.f) de la LCDSC] con conocimiento o negligencia grave. Ambos países prevén tanto la responsabilidad civil como la penal. Cabe señalar que, a raíz de la reforma de 2015 de la legislación japonesa sobre secretos comerciales, la comercialización de objetos (incluidos los programas informáticos)

⁶⁶⁶ Artículo 19.v)a) de la LPCD y artículo 2.1.i)i) de la LCDSC.

⁶⁶⁷ En el Japón, la expresión “forma común para el tipo de productos” fue sustituida en la reforma de 2005 por “forma funcionalmente indispensable”, que puede incluir la forma común para el tipo de productos.

⁶⁶⁸ Tribunal Supremo coreano, sentencia de 24 de enero de 2017, N.º2015 Da 216758.

⁶⁶⁹ En la República de Corea, sentencia del Tribunal Superior de Seúl de 24 de abril de 2014, N.º 2013 Na 63211.

⁶⁷⁰ Tribunal Supremo coreano, sentencia de 8 de febrero de 2002, N.º 2000 Da 67839; Tribunal Superior de Tokio, sentencia de 17 de diciembre de 1991, recogida en 22 Mutaishu 2, 443.

⁶⁷¹ SH Park (2020), “Article 2.1.(i)”, en Jung (eds.), *Commentary on the Unfair Competition Prevention Act*, 171-173.

⁶⁷² Tribunal de Distrito de Osaka, sentencia de 19 de septiembre de 1997, 30 Chizaishuu 3, 501, “Juego de toallas de osito”.

⁶⁷³ Tribunal Supremo coreano, sentencia de 25 de agosto de 2011, N.º2011 Do 139.

derivados de secretos comerciales indebidamente obtenidos se ha añadido expresamente a la lista conductas desleales del artículo 2.1.x) de la LPCD. La protección que a los secretos comerciales dispensa el Derecho codificado está limitada en el tiempo. Por ejemplo, el derecho a solicitar una medida cautelar prescribe en el Japón al cabo de 20 años, y en la República de Corea, al cabo de 10 años, a contar a partir del momento de la comisión del acto ilícito o, si el titular del secreto no ejerce su derecho, al cabo de 3 años desde que tuvo conocimiento de dicho acto y de la identidad del infractor (artículo 15.1 de la LPCD y artículo 14 de la LCDSC). El derecho a indemnización no ha sido objeto de una regulación específica, pero existe, con las mismas limitaciones, en virtud de la responsabilidad civil extracontractual por daños y perjuicios prevista en el artículo 724 del Código Civil japonés y en el artículo 766 de la Ley Civil coreana. La buena fe (sin conocimiento ni negligencia grave) en el uso o divulgación de un secreto comercial adquirido lícitamente mediante transacción está exenta de la responsabilidad civil en el Derecho coreano (artículo 13 de la LCDSC). La exención japonesa es más amplia: no se limita a la responsabilidad civil e incluye a los que comercialicen objetos resultantes de secretos técnicos indebidamente obtenidos. En ambos países está penalmente sancionado el uso indebido de secretos comerciales en el extranjero (artículo 21.6 de la LPCD y artículo 18 de la LCDSC), lo que apunta hacia una posible aplicación extraterritorial.

4.4 Respuestas a las nuevas tecnologías

Hay tres tipos de actos de competencia desleal que se refieren a la evolución tecnológica: la conducta desleal relativa a nombres de dominio (incluida en las leyes del Japón y de la República de Corea), las medidas tecnológicas de protección (en el Japón) y la protección directa de datos (en el Japón).

En concreto, los nombres de dominio de sitios web están protegidos contra la “ocupación” [artículo 2.1.xix) de la LPCD y artículo 2.1.h) de la LCDSC]. La disposición japonesa requiere una adquisición para obtener un lucro ilícito o con la intención de perjudicar a otros, y solo contempla acciones civiles. La ley coreana limita la protección a las indicaciones que sean notorias en la República de Corea. Sin embargo, prohíbe un mayor abanico de finalidades de la adquisición indebida, incluida la realizada con intención de obtener un beneficio comercial.

Respecto a las medidas tecnológicas de protección, el Japón establece una prohibición detallada de la comercialización de dispositivos y software para eludir las medidas tecnológicas de protección [artículos 2.1.xvii) a 2.1.xiii) de la LPCD]. En cambio, la legislación coreana sobre competencia desleal no contiene disposiciones concretas contra el comercio de dispositivos destinados a la elusión. Donde se regula es en el ámbito de los derechos de autor, que prohíbe la comercialización de dispositivos destinados a eludir las medidas tecnológicas de protección (artículo 104bis de la Ley de Derechos de Autor coreana).

En respuesta a la economía basada en los datos, el Japón ha introducido una nueva forma de protección contra la apropiación indebida de datos, que comprende la adquisición, la divulgación y la utilización ilícitas de datos por actores primarios y secundarios [artículos 2.1.xi) a 2.1.xvi) de la LPCD]. La protección se extiende a los datos compartidos de acceso limitado, que se define en el artículo 2.7 de la LPCD como “información técnica o comercial que se acumula en un volumen significativo y se gestiona por medios electrónicos o magnéticos como información que debe entregarse a personas concretas de forma periódica” (excluida la información confidencial). La definición comprende los metadatos con control de acceso que no cumplan los requisitos para considerarse secretos comerciales o para merecer la protección de los derechos de autor. Se contemplan acciones civiles (de medidas cautelares y de indemnización), pero no penales. El Derecho coreano no conoce ninguna forma de protección específica equivalente. Sin embargo, tal como se verá en el apartado 4.5, existe una prohibición general de aprovechamiento indebido a la que cabe recurrir para prohibir conductas similares relativas a los datos.

4.5 *Apropiación indebida de ideas comerciales y aprovechamiento indebido (República de Corea)*

En la República de Corea, utilizar o compartir de forma desleal ideas técnicas o comerciales reveladas durante negociaciones o transacciones figura entre las conductas desleales enumeradas en el artículo 2.1.j) de la LCDSC. La protección ampara ideas concretas que hayan sido compartidas durante negociaciones o transacciones. Sin embargo, para que una idea goce de protección, debe ser valiosa y no previamente conocida por el receptor.

Aparte, en la República de Corea existe una prohibición general del aprovechamiento indebido. El artículo 2.1.k) de la LCDSC prohíbe “cualquier otro acto que atente contra los intereses económicos de otras personas utilizando los logros obtenidos por terceros mediante una inversión significativa o esfuerzo, para los fines de la propia empresa, sin autorización y de forma contraria a los *usos honestos del comercio o al orden de la competencia*”. En cierta medida, esto constituye una codificación de la anterior jurisprudencia en la que el Tribunal Supremo⁶⁷⁴ había considerado que aprovecharse de forma desleal de los logros de terceros (como resultado de una inversión) y utilizarlos en beneficio propio y en detrimento de ese tercero constituía un acto ilícito sujeto a responsabilidad civil extracontractual con arreglo a la Ley Civil coreana. La expresión “cualquier otro acto” que contiene la disposición da a entender que incluye las conductas que no estén comprendidas en ningún otro acto de competencia desleal enumerado. Por lo tanto, debe entenderse como una forma de protección complementaria. Una interpretación *a sensu contrario* del tenor del artículo 2.1.k) de la LCDSC sugiere que los logros que no requieren una inversión o esfuerzos significativos quedan excluidos de la protección, por lo que no afectan a la competencia leal. La determinación de si una conducta es contraria a los usos comerciales honestos o al orden de la competencia requiere, en último término, una apreciación fáctica específica de las normas y costumbres comerciales y de la utilidad social. Los tribunales son cautelosos para no aplicar esta cláusula general con excesiva generosidad. Por ejemplo, el Tribunal Superior de Seúl ha considerado que utilizar nombres de artistas como términos de búsqueda en publicidad por palabras clave no es contrario a los usos comerciales honestos en el sentido del artículo 2.1.k) de la LCDSC.⁶⁷⁵

L. ASOCIACIÓN DE NACIONES DEL ASIA SUDORIENTAL (ASEAN)*

La Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN) fue fundada inicialmente en 1967⁶⁷⁶ por Filipinas, Indonesia, Malasia, Singapur y Tailandia. Posteriormente, se extendió a Brunei Darussalam (1984), Vietnam (1995), Myanmar (1997), la República Democrática Popular Lao (1997) y Camboya (1999). En el momento de redactarse este informe, todos los miembros de la ASEAN son miembros de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y, a excepción de Myanmar, son parte en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (Convenio de París).⁶⁷⁷

⁶⁷⁴ Tribunal Supremo, sentencias de 25 de agosto de 2010, N.º 2008 Ma 1541, y de 29 de marzo de 2012, N.º 2010 Da 20044.

⁶⁷⁵ Sentencia del Tribunal Superior de Seúl de 30 de enero de 2015, N.º 2014, Na 2006129.

* *Sra. Irene Calboli, Profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas A&M, Fort Worth (Estados Unidos de América); Profesora Titular de la Escuela de Derecho de Melbourne (Australia), y Profesora Invitada de la Universidad de Ciencias Sociales de Singapur.* La autora quisiera dar las gracias a varios colegas de los distintos países de ASEAN que la han ayudado a reunir información sobre las disposiciones legales y los asuntos resueltos en materia de competencia desleal. Todo error u omisión es responsabilidad de la autora.

⁶⁷⁶ Declaración de 1967 de la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (Declaración de Bangkok), de 8 de agosto de 1967, I.L.M. 1233.

⁶⁷⁷ Aunque Myanmar no es parte aún del Convenio de París, sigue sus principios como miembro de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC).

La ASEAN se creó para constituir una organización económica regional y, en 2015, fundó la Comunidad Económica de la ASEAN (CEA).⁶⁷⁸ No obstante, a diferencia de la Unión Europea (UE), la ASEAN no pretende armonizar las legislaciones nacionales con instrumentos regionales.⁶⁷⁹ Por lo tanto no existe un sistema regional armonizado que regule la propiedad intelectual y la protección contra la competencia desleal en todos los miembros de la ASEAN. Antes bien, dichos miembros se guían por el principio del consenso y de no injerencia en las políticas nacionales, lo que se ha denominado la “vía de la ASEAN”.⁶⁸⁰ En particular, los miembros de la ASEAN tienen como objetivo principal reforzar la cooperación regional en diversas áreas y han establecido varias iniciativas dirigidas a lograr este objetivo.⁶⁸¹ Entre ellas figuran planes de acción específicos en materia de propiedad intelectual, competencia y protección de los consumidores.⁶⁸² Aunque no son planes legalmente vinculantes para los miembros de la ASEAN, han sido importantes para promover la adopción y actualización de las legislaciones sobre propiedad intelectual en toda la región.

No obstante, en el momento de redactar este informe, las fuentes primarias y únicas del Derecho sustantivo sobre competencia desleal siguen siendo las legislaciones nacionales individuales de los distintos miembros de la ASEAN. En estas legislaciones se centra el presente informe, que ofrece un análisis general (y limitado) de los mecanismos nacionales utilizados por los miembros de la ASEAN para trasponer el artículo 10*bis* del Convenio de París. Este informe también destaca las distintas tradiciones jurídicas de los miembros de la ASEAN, que se añaden a la complejidad de la armonización. En particular, Brunei Darussalam, Malasia, Myanmar y Singapur son sistemas de *common law*; Camboya, Indonesia, la República Popular Lao y Vietnam, de Derecho codificado, y Filipinas y Tailandia son sistemas híbridos con predominio del Derecho codificado, pero con influencia del *common law*. En general, los distintos grupos tienden a compartir estrechas similitudes en su regulación nacional de la competencia desleal. No es de extrañar, dadas la historia y tradiciones compartidas entre muchos de estos países.⁶⁸³

⁶⁷⁸ La Comunidad de la ASEAN consta de tres pilares: la Comunidad de Seguridad de la ASEAN, la Comunidad Económica de la ASEAN (CEA) y la Comunidad Sociocultural de la ASEAN. Todas ellas forman la Hoja de Ruta de la Comunidad de la ASEAN 2009-2015.

⁶⁷⁹ Véase un análisis detallado de la creación de la CEA en Stefano Inama y Edmund W. Sim, *The Foundation of the ASEAN Economic Community: An Institutional and Legal Profile*, Cambridge: Cambridge University press, 2015.

⁶⁸⁰ Tratado de 1976 de Amistad y Cooperación en el Sudeste Asiático, de 24 de febrero de 1976.

⁶⁸¹ Declaración sobre el Programa de la Comunidad Económica de la ASEAN (en lo sucesivo, Programa de la CEA), 2007.

⁶⁸² Programa de la CEA, 2007, B1 “Política de competencia”; B2 “Protección de los consumidores”; B3 “Propiedad Intelectual”. Respecto a la propiedad intelectual, los miembros de la ASEAN han adoptado el Acuerdo Marco de la ASEAN sobre Cooperación en materia de Propiedad Intelectual, con arreglo al cual han establecido el Grupo de Trabajo de la ASEAN sobre Cooperación en materia de Propiedad Intelectual (AWGIPC). Véase el Acuerdo Marco de la ASEAN sobre Cooperación en materia de Propiedad Intelectual, de 15 de diciembre de 1995, OMPI Lex. N.º TRT/ASEAN-IP/001. La última iniciativa adoptada por el AWGIPC es el Plan de Acción de la ASEAN sobre los derechos de propiedad intelectual para 2016-2025, que se centra principalmente en facilitar la creación de bases de datos regionales y promover la competencia regional. En materia de Derecho de la competencia, los miembros de la ASEAN han constituido un grupo de trabajo formado por representantes de las autoridades nacionales de competencia (AEGC), que ha adoptado el Plan de Acción de Competencia de la ASEAN (ACAP). Los miembros de la ASEAN también han creado el Comité de Protección de los Consumidores de la ASEAN (ACCP), que ejecuta el Plan de Acción de Protección de los Consumidores de la ASEAN (ASAPCP).

⁶⁸³ Véase, *con carácter general*, Mohamad Faisol Keling, Mohamad Nasir Saludin y Shukri Shuib, “The Development of ASEAN from Historical Approach, Canadian Centre of Science and Education”, 2011, disponible en repo.uum.edu.my/7270/1/6426.pdf

1. Marco legislativo

Aunque la ASEAN no regula la competencia desleal a escala regional, el Programa inaugural de la CEA de 2007 resaltaba que “el principal objetivo de la política de competencia [de la ASEAN] es favorecer una cultura de competencia leal”.⁶⁸⁴ La versión de 2015-2025 del Programa confirma la importancia de unas “reglas de competencia exigibles que proscriban las actividades anticompetitivas”, como instrumento necesario para “apoyar el desarrollo de una región más competitiva e innovadora”.⁶⁸⁵ Partiendo de estas directrices generales, resulta evidente que los miembros de la ASEAN consideran la competencia leal un instrumento fundamental para promover la integración económica en la región.

Como ya se ha mencionado, las disposiciones pertinentes relativas a la competencia desleal en la ASEAN se hallan en las respectivas legislaciones nacionales de los miembros de la ASEAN. En general, los países de Derecho codificado y los de *common law* comparten ciertas similitudes en este ámbito, aunque cada miembro de la ASEAN presenta características propias.

Cabe destacar que ningún miembro de la ASEAN ha adoptado hasta la fecha ninguna ley específica e independiente sobre competencia desleal. En lugar de ello, los distintos países de la ASEAN prohíben la competencia desleal mediante una combinación de disposiciones que se recogen en las leyes sobre propiedad intelectual, sobre protección de los consumidores y sobre competencia, así como las relativas a la publicidad. Diversos miembros de la ASEAN también abordan la competencia desleal por medio de figuras de responsabilidad civil extracontractual, en particular el fraude comercial, la falsedad injuriosa y dolosa, el abuso de confianza y la difamación. Con excepción de Vietnam,⁶⁸⁶ los miembros de la ASEAN tampoco han adoptado leyes específicas sobre publicidad y, en general, la regulan en sus leyes de protección de los consumidores.

Volviendo concretamente a los países de Derecho civil, en Camboya, Indonesia, la República Democrática Popular Lao y Vietnam la protección contra la competencia desleal está parcialmente incluida en la legislación nacional sobre propiedad intelectual (República Democrática Popular Lao⁶⁸⁷), en los códigos de propiedad intelectual (Vietnam⁶⁸⁸) y en las leyes de marcas (Camboya⁶⁸⁹ e Indonesia⁶⁹⁰). Este modelo sigue fielmente la tradición del Derecho civil en general, que muchas veces integraba la protección contra la competencia desleal dentro de la legislación nacional sobre propiedad intelectual.⁶⁹¹

Por otro lado, los miembros de la ASEAN que se rigen por el *common law* ofrecen la protección contra la competencia desleal mediante figuras de responsabilidad civil extracontractual. De este modo, siguen la tradición jurídica del Reino Unido, que es el modelo

⁶⁸⁴ Véase el Programa de la CEA de 2007, apartado 41.

⁶⁸⁵ Véase el Programa de la CEA de 2025.

⁶⁸⁶ Ley N.º 16/2012/QH13 de Publicidad (Vietnam) (en lo sucesivo, “Ley de Publicidad vietnamita”).

⁶⁸⁷ Ley de Propiedad Intelectual (modificada) de 2017, N.º 322/P (República Democrática Popular Lao) (en lo sucesivo, “LPI laosiana”).

⁶⁸⁸ Ley N.º 50/2005/QH11 de Propiedad Intelectual (Vietnam) (en lo sucesivo, “LPI vietnamita”).

⁶⁸⁹ Ley de Marcas, Nombres Comerciales y Actos de Competencia Desleal (2006) NS/RKM/0202/006 (Camboya) (en lo sucesivo, “Ley de Marcas camboyana”).

⁶⁹⁰ Ley N.º 20 de 2016, relativa a las Marcas e Indicaciones Geográficas (Indonesia) (en lo sucesivo, “Ley de Marcas indonesia”).

⁶⁹¹ Véanse los Informes que resumen la protección de la competencia desleal en la Unión Europea (UE) y otros países de Derecho civil en este mismo volumen.

común de todos estos ordenamientos jurídicos.⁶⁹² En particular, en Brunei Darussalam,⁶⁹³ Malasia,⁶⁹⁴ Myanmar⁶⁹⁵ y Singapur⁶⁹⁶ el uso no autorizado de signos similares a marcas no registradas y otros actos que generan confusión o inducen de otro modo a error a los consumidores, así como los medios contrarios a los usos comerciales honestos, están prohibidos en virtud de la doctrina del fraude comercial. Aparte del fraude comercial, los miembros de la ASEAN que se rigen por el *common law* también protegen la competencia leal mediante la doctrina de la falsedad injuriosa y dolosa y la difamación.⁶⁹⁷

Cabe destacar que la acción judicial por fraude comercial también se contempla en los sistemas híbridos de la ASEAN (Filipinas y Tailandia), respectivamente mediante disposiciones concretas del Código de Propiedad Intelectual de Filipinas⁶⁹⁸ y del Código Civil y Mercantil de Tailandia.⁶⁹⁹ Esto, de nuevo, es reflejo de la evolución histórica de dichos países y de la influencia que tal evolución ha tenido en las legislaciones nacionales.

Por otro lado, todos los miembros de la ASEAN (de Derecho civil, *common law* y sistemas híbridos) tienen en sus respectivas legislaciones nacionales sobre competencia disposiciones relativas a la protección contra la competencia desleal.⁷⁰⁰ El Derecho de la competencia es uno de los campos del Derecho más desarrollados en la ASEAN, con una considerable influencia de la tradición de la UE.⁷⁰¹ De igual manera, los miembros de la ASEAN adoptan leyes nacionales de protección de los consumidores, que incluyen disposiciones relevantes en materia de competencia desleal, en particular en relación con la prohibición de publicidad engañosa y otras prácticas ilícitas similares.⁷⁰² También a este respecto, la influencia de la tradición de la UE ha sido importante como modelo para la región y para las distintas legislaciones de la ASEAN sobre protección de los consumidores.⁷⁰³

⁶⁹² Véase, por ejemplo, Kwai Hang Ng & Brynna Jacobson, “How Global is the Common Law? A Comparative Study of Asian Common Law Systems – Hong Kong, Malaysia, and Singapore”, *Asian Journal of Comparative Law* 12 (2017), 209.

⁶⁹³ Véase “Country: Brunei Darussalam”, disponible en <https://www.wipo.int/export/sites/www/ip-development/en/pdf/asean/brunei.pdf>

⁶⁹⁴ Véase Tay Pek San, *Intellectual Property Law in Malaysia*, 2ª ed., Sweet & Maxwell 2020 (49-117).

⁶⁹⁵ Véase Akin Gump, *Myanmar: Protection of Trademarks in Myanmar*, 25 de abril de 2015, *Mondaq*, disponible en <https://www.mondaq.com/trademark/8597/protection-of-trade-marks-in-myanmarsup1sup>

⁶⁹⁶ Véase Ng-Loy Wee Loon, *Law of Intellectual Property in Singapore*, 2ª ed., Sweet & Maxwell 2014 (237-307).

⁶⁹⁷ Véase, por ejemplo, Gerald Tan, *Legal Systems in ASEAN — Singapore, capítulo 5 — Business Law (parte 3): The Law of Torts*, disponible en <https://www.aseanlawassociation.org/wp-content/uploads/2019/11/ALA-SG-legal-system-Part-5-3.pdf>

⁶⁹⁸ Código de Propiedad Intelectual, RA N.º 8293 (1997), en su versión modificada, artículo 168 (Filipinas) (en lo sucesivo, “CPI filipino”).

⁶⁹⁹ Código Civil y Mercantil, en su versión modificada, artículo 18 (Tailandia); Ley de Marcas B.E. 2534, modificada por la Ley de Marcas (N.º 2) B.E. 2543 y por la Ley de Marcas (N.º 3) B.E. 2559, artículo 46 (Tailandia) (en lo sucesivo, “Ley de Marcas tailandesa”). Véase también Surutchada Reekie & Adam Reekie, “A Comparative Analysis of the Protection of Trade Names Under the English Tort of Passing Off and Section 18 of Thailand’s Civil and Commercial Code”, *Asian Journal of Comparative Law* 11 (1) (2016), 1-26.

⁷⁰⁰ Véase una relación de las legislaciones nacionales en “Competition Policy in ASEAN”, <https://www.asean-competition.org> (además, Camboya adoptó una Ley de Competencia nacional en octubre de 2021).

⁷⁰¹ Véase, por ejemplo, Burton Ong, “Competition Law and Policy in the ASEAN Region: Origins, Objectives and Opportunities”, en Burton Ong (ed.), *The Regionalisation of Competition Law and Policy within the ASEAN Economic Community*, Cambridge: Cambridge University Press 2018 (1-30); Josef Drexl, “The Transplantability of the EU’s Competition Law Framework into the ASEAN Region”, en Burton Ong (ed.), *The Regionalisation of Competition Law and Policy within the ASEAN Economic Community*, Cambridge: Cambridge University Press 2018 (210-235).

⁷⁰² Véase una relación de las legislaciones nacionales en “Consumer Protection in ASEAN: Latest Country Updates”, <https://aseanconsumer.org>

⁷⁰³ Véanse los artículos al respecto en Luke Nottage, Justin Malbon, Jeannie Paterson, & Caron Beaton-Wells, *ASEAN Consumer Law Harmonisation and Cooperation*, Cambridge: Cambridge University Press 2019.

En general, atendiendo a las leyes actuales, la protección contra la competencia desleal en diversos miembros de la ASEAN se basa tanto en consideraciones de la protección de la competencia en el mercado como de los intereses de los consumidores por una competencia sin distorsiones. Sin embargo, los puntos de vista de la competencia parecen desempeñar un papel más destacado en el desarrollo económico nacional y regional, lo cual es coherente con el objetivo primordial tanto de los miembros individuales de la ASEAN⁷⁰⁴ como de la ASEAN en su conjunto. A este respecto, como ya se ha mencionado, las medidas contra la competencia desleal se consideran un instrumento esencial para asegurar un entorno comercial competitivo y, de este modo, favorecer el desarrollo económico de la ASEAN y de sus miembros.

2. Usos honestos en materia industrial o comercial

En consonancia con el planteamiento antes expuesto, los miembros de la ASEAN adoptan diferentes medidas para transponer el artículo 10*bis*.2) del Convenio de París, que introduce el concepto de “usos honestos en materia industrial y comercial”. Como ya se ha señalado en la sección anterior, la transposición de la disposición es similar, si bien no idéntica, entre los miembros de la ASEAN de Derecho civil, por un lado, y los que se rigen por el *common law*, por otro. En particular, los países de Derecho civil tienden a transponer, directa o indirectamente, el artículo 10*bis*.2) del Convenio de París en sus leyes nacionales, lo que no sucede en los países que se rigen por el *common law*.

En concreto, los países de Derecho civil, Camboya y la República Democrática Popular Lao, han transpuesto en sus respectivas leyes sobre propiedad intelectual y competencia desleal una disposición que reproduce textualmente el artículo 10*bis*.2) del Convenio de París. Allí se dispone que “cualquier acto de competencia que sea contrario a los usos honestos en materia industrial, comercial o de servicio se considerará un acto de competencia desleal”.⁷⁰⁵ Sin embargo, en el momento de redactar este informe, ningún país ha profundizado en el significado de las disposiciones ni ha ofrecido una interpretación judicial del concepto de “usos honestos”. Esto no resulta sorprendente, habida cuenta de que la adopción de leyes sobre propiedad intelectual tanto en Camboya como en la República Democrática Popular Lao es relativamente reciente.

El CPI filipino (uno de los sistemas híbridos que sigue en gran medida el Derecho civil) incluye una definición concreta de “competencia desleal en empresas agrícolas, comerciales o industriales o en el trabajo”.⁷⁰⁶ En particular, se define la “competencia desleal” como el “uso de fuerza, intimidación, engaño, maquinación o cualquier otro método injusto, represivo o arbitrario”.⁷⁰⁷ El CPI filipino añade que “toda persona que utilice el engaño u otro medio contrario a la buena fe” para “imponer sus productos [...] o los productos con los que comercie” se considerará “culpable de competencia desleal”.⁷⁰⁸

Por otro lado, Indonesia y Vietnam no parecen haber adoptado ninguna disposición específica sobre las prácticas consideradas “honestas y deshonestas” en sus leyes de propiedad intelectual.⁷⁰⁹ Sin embargo, los legisladores nacionales de ambos países utilizan los adjetivos

⁷⁰⁴ Por ejemplo, el artículo 6.d) de la LPI vietnamita establece lo siguiente: “Los derechos a reprimir la competencia desleal se establecerán sobre la base de la competencia en el mercado.”

⁷⁰⁵ Artículo 22 de la Ley de Marcas camboyana y artículo 124 de la LPI laosiana.

⁷⁰⁶ CPI filipino, artículo 28.

⁷⁰⁷ *Ibid.*

⁷⁰⁸ *Ibid.*, artículo 168.2. Véanse también las sentencias de 10 de septiembre de 2014, Co c. Sr. y Sra. Yeung, G.R. N.º 212705; de 20 de junio de 2018, San Miguel Pure Foods Co., Inc. c. Foodsphere, Inc., G.R. N.º 217781 y N.º 217788, y de 18 de marzo de 2021, Petron Corp. c. Yao, Sr., G.R. N.º 243328.

⁷⁰⁹ Aclaración sobre el artículo 124 de la LPI laosiana. 21. “Aplicación”.

“honesto” o “leal” para describir los actos que los sujetos de Derecho deben realizar en sus prácticas competitivas leales. Por ejemplo, la Ley Antimonopolio y de Competencia Comercial Desleal de Indonesia define la “competencia comercial desleal” como la “competencia entre empresarios en el desarrollo de sus actividades de producción y/o en la comercialización de sus productos y/o servicios, de manera desleal o contraria a la ley o que perjudique a la competencia mercantil”.⁷¹⁰ De modo análogo, la Ley de Competencia de 2018 de Vietnam hace referencia a las “prácticas competitivas desleales”, que se definen como “actos de competencia realizados por una empresa en contra de los principios de buena fe y honestidad y de las normas mercantiles”.⁷¹¹

El término “leal” también se utiliza en diversas disposiciones de la Ley de Competencia Mercantil de Tailandia (el otro sistema híbrido que sigue en gran medida el Derecho civil), aunque se refiere a la “prevención del monopolio y el comercio desleal”, lo que hace referencia al monopolio y a otras prácticas contrarias a la competencia.⁷¹² Aparte de este ejemplo, la expresión “usos honestos y deshonestos” no parece estar recogida expresamente en las disposiciones de Tailandia sobre propiedad intelectual.

Tampoco se incluye en las correspondientes leyes de propiedad intelectual de los miembros de la ASEAN que se rigen por el *common law* una definición de “competencia desleal” o de actos contrarios a los “usos honestos en materia industrial y comercial”. En su lugar, dichos países han introducido la expresión “usos honestos en materia industrial y comercial” en sus leyes de marcas e indicaciones geográficas en relación con las excepciones y limitaciones a los derechos que estas confieren.⁷¹³ Dicho de otra manera, las leyes nacionales utilizan este concepto para definir las conductas que pueden adoptarse sin el consentimiento de los titulares de derechos de propiedad intelectual.

En particular, Brunei Darussalam, Malasia y Singapur, con un lenguaje prácticamente idéntico, disponen en sus leyes que ciertos actos no constituyen violación de marca. Se trata de los actos de uso de una marca por terceros para identificar: a) el propio nombre o dirección; b) la naturaleza, calidad, cantidad, destino, valor, origen geográfico, fecha de producción de productos o prestación de servicios, u otras características de los productos o servicios, o c) el destino de un producto o servicio, “siempre que se lleve a cabo de conformidad con los usos honestos en materia industrial o comercial”.⁷¹⁴ Sin embargo, no contiene ninguna disposición similar la Ley de Marcas de 2019 de Myanmar, que aún no ha entrado en vigor.⁷¹⁵

La utilización de la expresión “usos honestos en materia industrial y comercial” en el contexto de excepciones y limitaciones a los derechos que confieren las marcas no se limita a los miembros de la ASEAN que se rigen por el *common law*. Los mismos términos, que aparecen en las leyes nacionales de Brunei Darussalam, Malasia y Singapur, también se hallan en

⁷¹⁰ Artículo 1.6 de la Ley N.º 5 de 1999, de Prohibición del Monopolio y de la Competencia Comercial Desleal de Indonesia (en lo sucesivo, “Ley de Competencia indonesia”).

⁷¹¹ Artículo 3.6 de la Ley de Competencia de 2018 de Vietnam (que sustituye a la Ley de 2004). Además, el artículo 5.2 dispone que “el ejercicio de la competencia se basará en los principios de honestidad, lealtad y respeto de los intereses del Estado, del interés general y de los derechos e intereses de empresas y consumidores”. *Ibid.*

⁷¹² Ley de Competencia Mercantil B.E. 2560 (2017), cap. 3 (Tailandia) (en lo sucesivo, “Ley de Competencia tailandesa”).

⁷¹³ Ley de Marcas de 2000 (modificada en 2014 y 2017), artículo 14 y Anexos de Marcas de Certificación y Marcas Colectivas (Brunei Darussalam) (en lo sucesivo, “Ley de Marcas de Brunei Darussalam”); Ley de Marcas de 2019, artículos 55.1 y 77 y Anexos de Marcas de Certificación y Marcas Colectivas (Malasia) (en lo sucesivo, “Ley de Marcas de Malasia”), y Ley de Marcas de 1998 (reformada en 2005), artículo 28.1 (Singapur) (en lo sucesivo, “Ley de Marcas de Singapur”).

⁷¹⁴ Véase la nota anterior. A este respecto, las disposiciones de estos países son fieles al planteamiento de la UE, especialmente en el artículo 14.2 del RMUE y en el artículo 14.2 de la Directiva de Marcas.

⁷¹⁵ Ley Pyidaungsu Hluttaw N.º 3/2019, *Ley de Marcas* (Myanmar).

disposiciones concretas de la LPI vietnamita.⁷¹⁶ El CPI filipino contiene una disposición similar relativa a la protección de las marcas, aunque el texto legal no hace referencia expresamente a los “usos honestos”, sino que el uso de la marca “no ha de inducir al público a error en cuanto a la procedencia” de los productos.⁷¹⁷ Por otro lado, las legislaciones nacionales de Camboya, la República Democrática Popular Lao y Tailandia no parecen contener disposiciones similares.

En general, del análisis de las disposiciones existentes en todos los miembros de la ASEAN se desprende que los responsables políticos y el poder judicial adoptan una postura mixta al determinar el cumplimiento con los usos honestos, aunque, como se ha mencionado, los ejemplos de aplicación práctica de estas disposiciones siguen siendo escasos. En particular, parece que las autoridades competentes optan por una postura normativa basada en percepciones de honestidad en el sector, combinadas tanto con un punto de vista empírico basado en las costumbres del sector como uno económico centrado en el objetivo de mejorar el funcionamiento del mercado.⁷¹⁸

Por ejemplo, en Singapur el Tribunal de Apelación ha interpretado el concepto de “usos honestos en materia industrial y comercial” en el sentido de que comprende elementos tanto subjetivos como objetivos y que, al valorar los hechos, los tribunales “deben tomar en consideración las normas y prácticas comúnmente aplicadas en la industria o el comercio”.⁷¹⁹ Lo que es más importante, el Tribunal consideró que cualquier uso “contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial se habrá de tratar como violación de la marca registrada si con el uso sin causa justificada se obtiene una ventaja indebida o menoscaba el carácter distintivo o la reputación de la marca”.⁷²⁰ Por poner otro ejemplo, en Filipinas los tribunales nacionales han recalcado que las “prácticas desleales” presentan dos características: 1) deben ocasionar un perjuicio a un competidor o rival comercial y 2) deben implicar actos caracterizados por ser contrarios a la “buena conciencia”, por “herir la sensibilidad judicial” o por “ser de otro modo ilícitos”.⁷²¹ Los tribunales filipinos también han señalado que los elementos esenciales de un acto de competencia desleal son: a) una similitud en el aspecto de los productos que genera confusión, y b) el ánimo de engañar al público y defraudar a un competidor, lo que no requiere un ánimo fraudulento efectivo.⁷²²

En general, la interpretación del concepto de “usos honestos en materia industrial y comercial” parece confirmar de nuevo que los miembros de la ASEAN se centran de forma primordial y coherente en aspectos de índole económica y en la protección de los consumidores, para definir qué es “honestidad” el ejercicio del comercio.

3. Transposición de los actos concretos prohibidos

También varía la transposición que hacen los miembros de la ASEAN del artículo 10*bis*.3) del Convenio de París respecto a los actos de competencia desleal: en particular, 1) actos que generan confusión con los competidores; 2) aseveraciones falsas, difamatorias y denigratorias, y 3) otras prácticas engañosas. Por un lado, los países de Derecho civil tienden de nuevo a incorporar la protección contra los actos específicos de competencia desleal

⁷¹⁶ LPI vietnamita, artículos 125.2.g) y 125.2.h).

⁷¹⁷ CPI filipino, artículo 148.

⁷¹⁸ Esta parece ser también la postura de los profesionales privados, la doctrina y funcionarios seleccionados de cada país a los que ha consultado la autora al redactar este informe.

⁷¹⁹ Asunto Audience Motivation Company Asta c. AMC Live Group China, 216 SGCA 25.

⁷²⁰ *Ibid.*

⁷²¹ Véase, *por ejemplo*, la sentencia de 3 de septiembre de 2014, Willaware Products Corp. c. Jesichris Manufacturing Corp., G.R. N.º 195549.

⁷²² Véanse las sentencias de 18 de marzo de 2021, Petron Corp. c. Yao, Sr., G.R. N.º 243328, y de 20 de junio de 2018, San Miguel Pure Foods Co., Inc. c. Foodsphere, Inc., G.R. N.º 217781 y N.º 217788.

dentro de sus leyes nacionales de propiedad intelectual, aunque esta incorporación también varía de un país a otro. Por otro lado, los países del *common law* se basan principalmente en las figuras de responsabilidad civil extracontractual de fraude comercial y falsedad dolosa.

En concreto, entre los países de Derecho civil, Camboya y la República Democrática Popular Lao, de nuevo, han transpuesto en sus respectivas leyes nacionales una disposición que reproduce textualmente el artículo 10*bis*.3) del Convenio de París.⁷²³ Sin embargo, ni la ley camboyana ni la laosiana profundizan en la interpretación ni ofrecen ejemplos de actos concretos. De igual manera, al redactar este informe los tribunales no han interpretado estas disposiciones en ninguno de los dos países. Resulta interesante el hecho de que la LPI laosiana añade una cuarta categoría a la lista del artículo 10*bis*.3) del Convenio de París, al prohibir también el “uso directo o indirecto de una falsa indicación de la procedencia de un producto o de la identidad de un productor, fabricante o distribuidor”.⁷²⁴ Esta protección se extiende a todas las “indicaciones” comerciales, incluidas las marcas no registradas y las indicaciones geográficas. Sin embargo, tampoco aquí ha recaído resolución judicial alguna que interprete la disposición.

En la actual Ley de Marcas e Indicaciones Geográficas de Indonesia se incluye también una disposición similar que protege las “indicaciones de procedencia”.⁷²⁵ Una vez más, la ley indonesia no profundiza en los actos contra los cuales se protegen dichas indicaciones, y se limita a mencionar que las “indicaciones” están “protegidas sin necesidad de registro obligatorio o declarativamente como signo que indica la verdadera procedencia de los productos y/o servicios y el uso en una actividad mercantil”.⁷²⁶ Indonesia tampoco parece utilizar un lenguaje similar al artículo 10*bis*.3) del Convenio de París en sus leyes sobre propiedad intelectual. Este país prefiere abordar las prácticas comerciales desleales en la Ley de Competencia y en el reciente Reglamento Gubernamental Antimonopolio y de Competencia Desleal de 2021.⁷²⁷ Como ya se ha mencionado en la sección anterior, la Ley de Competencia indonesia define la “competencia comercial desleal” y aborda diversas conductas contrarias a la competencia, que por lo general comprenden las prácticas equivalentes a los actos enumerados en el artículo 10*bis*.3) del Convenio de París.⁷²⁸

Al igual que Indonesia, Tailandia no transpone las distintas categorías enumeradas en el artículo 10*bis*.3) del Convenio de París en sus leyes de propiedad intelectual. La única indicación pertinente a este respecto se halla en una disposición de la Ley de Marcas donde se reconoce el derecho al propietario de una marca no registrada a demandar a cualquier persona que haga pasar sus propios productos por los del propietario de la marca.⁷²⁹ Por otro lado, también en Tailandia, el instrumento que se ocupa de la competencia desleal es la Ley de Competencia Comercial, que con carácter general se opone a las prácticas anticompetitivas en el mercado.⁷³⁰

Por su parte, la LPI vietnamita ofrece una descripción detallada de la competencia desleal. En particular, constituyen competencia desleal los siguientes actos: a) el uso de indicaciones comerciales para generar confusión en cuanto a la procedencia de la entidad comercial, las actividades o los productos, y b) el uso de indicaciones comerciales para generar confusión

⁷²³ Artículo 22 de la Ley de Marcas camboyana y artículo 124 de la LPI laosiana.

⁷²⁴ Artículo 124 de la LPI laosiana.

⁷²⁵ Artículo 65 de la LPI laosiana.

⁷²⁶ *Ibid.*

⁷²⁷ Artículo 1.6 de la Ley de Competencia indonesia. Por otro lado, no existe ninguna traducción oficial (ni de otro tipo) del Reglamento Gubernativo N.º 44 de 2021, de Cumplimiento de la Prohibición de Prácticas Monopolísticas y Competencia Comercial Desleal, adoptado el 2 de febrero de 2021.

⁷²⁸ Artículo 1.6 de la Ley de Competencia indonesia.

⁷²⁹ Artículo 46 de la Ley de Marcas tailandesa.

⁷³⁰ Ley de Competencia tailandesa.

en cuanto a la procedencia y las características de los productos.⁷³¹ Las “indicaciones comerciales” se definen como “signos e información que sirven de directrices para el comercio con productos o servicios, en particular las marcas, los nombres comerciales, los símbolos comerciales, los eslóganes comerciales, los diseños de envases y las etiquetas de los productos”,⁷³² y entre los “actos de uso de indicaciones comerciales” figuran la “adhesión de tales indicaciones comerciales en productos, sus envases, los medios de prestación de servicios, la documentación comercial y la publicidad, así como la venta, oferta a la venta, la comercialización y la importación de productos que lleven adheridas tales indicaciones comerciales”.⁷³³ Los actos prohibidos exceden la relación del Convenio de París, pues comprenden: c) el uso de marcas protegidas en países miembros de tratados de los que sea parte Vietnam y “en virtud de los cuales a los mandatarios o agentes de los propietarios de dichas marcas les esté prohibido utilizarlas, cuando los usuarios sean mandatarios o agentes del propietario de la marca y la utilización no haya sido autorizada por este ni esté justificada”,⁷³⁴ y d) el registro o posesión de un nombre de dominio idéntico o que genere confusión con indicaciones de origen sin estar amparado por el derecho a utilizarlas, con el fin de “beneficiarse de la reputación y popularidad de la marca, nombre comercial o indicación geográfica de que se trate, o de perjudicarlos”.⁷³⁵

Mientras que la LPI vietnamita se ocupa de la protección contra los actos que generan confusión con los competidores y otras prácticas engañosas [puntos 1 y 3 del artículo 10bis.3) del Convenio de París], la Ley de Publicidad vietnamita prohíbe las aseveraciones falsas el ejercicio del comercio [los actos enumerados en el punto 2 del artículo 10bis.3) del Convenio de París]. En particular, esta ley prohíbe lo siguiente: “utilizar publicidad que menoscabe el prestigio, el honor y la dignidad de otras personas físicas o jurídicas” y “recurrir a anuncios incorrectos o que generen confusión en cuanto a la competencia comercial, la capacidad para suministrar productos” o las características de los productos.⁷³⁶

El CPI filipino también describe con detalle los actos de competencia desleal. En particular, “se considerarán constitutivos de competencia desleal” los siguientes actos: a) la venta de productos con el aspecto general de productos de otro fabricante o distribuidor, incluidos el embalaje y otras características; b) el uso de medios dirigidos a infundir la creencia errónea de que se ofrecen servicios de otra persona, o c) la formulación de aseveraciones falsas el ejercicio del comercio o la comisión de otros actos contrarios a la buena fe con el fin de desacreditar los productos, la empresa o los servicios de un competidor.”⁷³⁷ Los tribunales nacionales han interpretado estas disposiciones confirmando que el criterio para apreciar competencia desleal es “si los actos del demandado tenían por objeto inducir a error o estaban concebidos para engañar al comprador medio que hace sus compras en las condiciones habituales del sector concreto al que se refiere la controversia”.⁷³⁸

⁷³¹ LPI vietnamita, artículos 130.1.a) a 130.1.c).

⁷³² *Ibid.*, artículo 130.2.

⁷³³ *Ibid.*, artículo 130.3.

⁷³⁴ *Ibid.*, artículo 130.1.d).

⁷³⁵ *Ibid.*, artículo 130.1.e).

⁷³⁶ Ley de Publicidad de Vietnam, artículo 8.

⁷³⁷ CPI filipino, artículo 168.

⁷³⁸ Sentencia de 18 de marzo de 2021, Petron Corp. c. Yao, Sr., G.R. N.º 243328. Véase también la sentencia de 20 de junio de 2018, San Miguel Pure Foods Co., Inc. c. Foodsphere, Inc., G.R. N.º 217781 y N.º 217788.

Por otro lado, los países de la ASEAN (Brunei Darussalam, Malasia, Myanmar y Singapur) que se rigen por el *common law* basan la protección en la figura de responsabilidad civil extracontractual del fraude comercial y no han adoptado disposiciones inspiradas en el artículo 10*bis*.3) del Convenio de París. Un acto de fraude comercial es independiente de la protección de los derechos de propiedad intelectual registrados y puede coexistir con ella. En general, para que prospere tal demanda deben probarse tres elementos: a) buen nombre, generalmente en el país de que se trate; b) representación falsa, y c) perjuicio. Estos elementos corroboran la formulación de los elementos esenciales del fraude comercial por los tribunales del Reino Unido.⁷³⁹ A este respecto, tanto en el Derecho de los países de la ASEAN como en el del Reino Unido se diferencia entre el buen nombre y la reputación. El buen nombre (fondo de comercio) es un derecho patrimonial, lo cual no sucede con la reputación. El buen nombre es “el poder de atracción que procura la clientela” y reside en los productos y servicios.⁷⁴⁰

En el momento de redactar este informe, Singapur⁷⁴¹ y Malasia⁷⁴² son los países con la jurisprudencia más desarrollada en este campo.⁷⁴³ En ellos, los demandantes deben acreditar el buen nombre en el país para que se aprecie el fraude comercial. En cambio, las empresas extranjeras sin actividad comercial en Singapur o Malasia no pueden invocar esta figura. En 2014, el Tribunal de Apelación de Singapur, en el asunto *Staywell Hospitality Group*,⁷⁴⁴ declaró que cabe reconocer el buen nombre de las empresas extranjeras de renombre aunque no desarrollen actividades en el territorio nacional; sin embargo, en 2015, en la sentencia *Ku De Ta*,⁷⁴⁵ reiteró que es necesario que los comerciantes extranjeros desempeñen una actividad comercial en Singapur. El Tribunal de Casación malayo también consideró que los comerciantes extranjeros deben demostrar el buen nombre en Malasia para que se aprecie fraude comercial,⁷⁴⁶ aunque a tal fin basta un “pequeño volumen” de negocio.⁷⁴⁷ Tal como se expone en la siguiente sección, los propietarios de marcas notoriamente conocidas siguen estando protegidos por las leyes de marcas nacionales, que transponen el artículo 6*bis* del Convenio de París y ofrecen protección a las marcas notoriamente conocidas que no estén registradas.⁷⁴⁸

Aparte del fraude comercial, las aseveraciones engañosas y falsas el ejercicio del comercio pueden tratarse en virtud de la figura de responsabilidad civil extracontractual de la falsedad dolosa. Esta se da cuando alguien publica información que puede perjudicar gravemente a la posición o la reputación de un comerciante. Dado que esta figura está concebida para proteger la reputación de un comerciante, antes que su buen nombre en relación con sus productos, como sucede con el fraude comercial, la conducta infractora también se conoce como “difamación comercial”. La esencia de la falsedad dolosa reside en el carácter falaz y la mala fe. Para que sea apreciada, el demandante debe demostrar: a) que el demandado ha publicado declaraciones falsas sobre el demandante; b) que lo haya hecho con ánimo malicioso, y c) que el perjuicio concreto sea consecuencia directa y necesaria de la

⁷³⁹ Asunto *Leather Cloth Co. c. American Cloth Co.* (1865), 11 HL Cas 523.

⁷⁴⁰ Asunto *IRC c. Muller & Co Margarine Ltd* (1901) AC217.

⁷⁴¹ Asuntos *Lifestyle 1.99 Pte Ltd c. S\$1.99 Pte Ltd* (actuando en el mercado como ONE.99 SHOP). [2000] SGCA 19, e *Ingenohl c. El Oriente Fábrica de Tabacos* [1928] S.S.L.R. 212.

⁷⁴² Asuntos *Tee Yih Jia Food Manufacturing Pte Ltd c. Seet Chuan Seng & Anor* [1993] 2 CLJ 354, y *Pakai Industries Bhd c. Chew Yew Industries Sdn Bhd* [1991] 3 CLJ 383.

⁷⁴³ En Brunei Darussalam, véase el asunto *Canon Kabushiki Kaisha c. Lee Unison Company* (1993). En Myanmar, véase el asunto *K.E. Mohamed Ebrahimord Another c. The Tajmahal Stationery Mart*, [1952] B. L. R. 204.

⁷⁴⁴ Asunto *Staywell Hospitality Group Pty Ltd c. Starwood Hotels & Resort Worldwide, Inc* [2014] 1 SLR 911.

⁷⁴⁵ Asunto *Guy Neale c. Ku De Ta SG Pte Ltd* [2015] 4 SLR 283.

⁷⁴⁶ Asunto *Lim Yew Sing c. Hummel International Sports & Leisure* [1996] 3 MLJ 7.

⁷⁴⁷ Asunto *Thrifty Rent-A-Car System, Inc c. Thrifty Rent-A-Car Sdn Bhd & Anor* [2004] 7 MLJ 567.

⁷⁴⁸ Véase la sección 4 de este informe.

publicación.⁷⁴⁹ En los países de la ASEAN que se rigen por el *common law*, la falsedad dolosa generalmente se rige por el *common law*, según haya sido modificado por las leyes nacionales sobre difamación.⁷⁵⁰

En último término, el análisis de la transposición del artículo 10*bis*.3) del Convenio de París en la ASEAN parece evidenciar que, aunque no es necesaria una relación de competencia concreta para apreciar la competencia desleal, con frecuencia se trata de un elemento esencial de los actos prohibidos en todos los miembros de la ASEAN. Dicho de otra manera, el estudio de la protección contra los actos específicos de competencia desleal revela que en todos los miembros de la ASEAN la preocupación principal reside en la competencia nacional y regional.

4. Otros actos de competencia desleal

Aparte de las disposiciones descritas en las secciones anteriores, en los miembros de la ASEAN puede haber una protección adicional, de una parte, en los siguientes casos: a) aprovechamiento indebido y evocación/apropiación indebida de marcas notoriamente conocidas, incluidos los nombres comerciales, y las indicaciones geográficas no registradas; b) apropiación indebida de secretos comerciales e información confidencial. Por un lado, la protección contra la imitación servil parece estar incluida en las disposiciones generales contra la competencia desleal o el fraude comercial, analizadas en las secciones anteriores.

En particular, respecto al aprovechamiento indebido y la apropiación indebida o evocación de marcas notoriamente conocidas, diversos miembros de la ASEAN ofrecen protección a las marcas notoriamente conocidas, con independencia de si han sido registradas y si se utilizan el ejercicio del comercio en el país. Esta protección ampara no solo los productos similares, sin que sea necesario que haya riesgo de confusión. Por el contrario, según el tenor literal del artículo 16.3 del Acuerdo sobre los ADPIC, se protegen las marcas notoriamente conocidas contra los usos que puedan sugerir una conexión, patrocinio o asociación con la marca y puedan afectar negativamente a los intereses legítimos de los titulares de la marca. Las leyes de marcas de Brunei Darussalam,⁷⁵¹ Filipinas,⁷⁵² Malasia,⁷⁵³ Singapur⁷⁵⁴ y Vietnam⁷⁵⁵ incluyen esta protección. En Singapur, la acción puede fundamentarse en usos que puedan “diluir, de forma desleal, el carácter distintivo de la marca registrada” o que “puedan obtener un provecho desleal del carácter distintivo de la marca registrada”.⁷⁵⁶ Por otro lado, Camboya,⁷⁵⁷ la República Democrática Popular Lao⁷⁵⁸ e Indonesia⁷⁵⁹ protegen las marcas notoriamente

⁷⁴⁹ Véase, por ejemplo, el asunto Per Kamalanathan Ratnam J. en Tan Chong & Sons Motor Co Sdn Bhd c. Borneo Motors (M) Sdn Bhd & Anor [2001] 3 AMR 3789.

⁷⁵⁰ Véanse, por ejemplo, la Ley de Difamación, versión modificada de 2014, de Singapur; la Ley de Difamación de 1957, en su versión modificada, de Malasia, y la Ley de Difamación, modificada en 2000, de Brunei Darussalam.

⁷⁵¹ Artículo 54 de la Ley de Marcas de Brunei Darussalam.

⁷⁵² CPI filipino, artículo 169. Véase la sentencia de 6 de marzo de 2017, Forietrans Manufacturing Corp. c. Davidoff Et. Cie Sa & Japan Tobacco, Inc., G.R. N.º 197482.

⁷⁵³ Artículo 76 de la Ley de Marcas de Malasia. La jurisprudencia sobre este tema recaída en Malasia con arreglo a la antigua ley de marcas comprende los siguientes asuntos: Y-Teq Auto Parts (M) Sdn Bhd c. X1R Global Holdings & Anor [2017] 2 MLJ 609; Warmal Wil Heavy Duty Pumps Sdn Bhd c. Pump Matrix Engineering Sdn Bhd [2018] MLJU 86, y Colliers International Property Consultants Inc c. Colliers International Property Consultants Sdn Bhd [2015] MLJU 2348.

⁷⁵⁴ Artículo 55 de la Ley de Marcas de Singapur.

⁷⁵⁵ Artículo 129.d) de la LPI vietnamita.

⁷⁵⁶ Artículo 55 de la Ley de Marcas de Singapur.

⁷⁵⁷ Artículo 26 de la Ley de Marcas camboyana.

⁷⁵⁸ Artículo 58.3 de la LPI laosiana.

⁷⁵⁹ Artículo 83.2 de la Ley de Marcas indonesia. Véanse, por ejemplo, las resoluciones N.º 72/Pdt.Sus-Merek/2014/PN Niaga Jkt.Pst del Tribunal de lo Mercantil de Yakarta Central; N.º 164 K/Pdt.Sus-HKI/2016 (Prada) del Tribunal

conocidas que no estén no registradas respecto a los mismos productos y servicios o similares, con el requisito de que concurra riesgo de confusión. Asimismo, el tenor de la ley tailandesa no especifica ninguna protección para las marcas notoriamente conocidas que no estén registradas, más allá de la figura del fraude comercial.⁷⁶⁰

Por otra parte, la protección de las indicaciones geográficas no registradas está disponible en Singapur. Con arreglo a la antigua Ley de Indicaciones Geográficas de Singapur de 1998, toda indicación utilizada en el comercio para identificar productos como procedentes de un lugar determinado puede estar protegida de conformidad con los requisitos del Acuerdo sobre los ADPIC.⁷⁶¹ La Ley de Indicaciones Geográficas de 1998 no contemplaba ningún sistema de registro, y los titulares de indicaciones geográficas podían iniciar un procedimiento civil por cualquier presunta infracción, que incluía la protección no solo contra usos que generasen confusión, sino también contra la apropiación indebida de indicaciones geográficas de vinos y licores.⁷⁶² Aunque Singapur ha adoptado un sistema de registro de indicaciones geográficas mediante la nueva Ley de Indicaciones Geográficas de 2014,⁷⁶³ la legislación nacional sigue sin exigir el registro de estas indicaciones y protegiendo las no registradas, lo que de nuevo incluye la protección contra la apropiación indebida en el caso de indicaciones geográficas de vinos y licores.

Por otro lado, los miembros de la ASEAN ofrecen protección contra la apropiación indebida de los secretos comerciales y la información confidencial, dentro de su obligación de transponer el artículo 39 del Acuerdo sobre los ADPIC. Al igual que otros países, los miembros de la ASEAN protegen los secretos comerciales siempre que: a) la información no sea de dominio público; b) tenga valor comercial, y c) se hayan adoptado medidas para proteger su confidencialidad. Sin embargo, entre los miembros de la ASEAN no hay armonización en cuanto a los medios de protección de los secretos comerciales. En particular, los países de Derecho civil de la ASEAN los protegen mediante disposiciones legales específicas, mientras que los que se rigen por el *common law* siguen la tradición del Reino Unido y protegen los secretos comerciales mediante la acción de abuso de confianza.⁷⁶⁴ A semejanza de otros países, los secretos comerciales también están protegidos en virtud de disposiciones de otras áreas del Derecho, como el contractual, el laboral y el penal.

En concreto, Indonesia⁷⁶⁵ y Tailandia⁷⁶⁶ protegen los secretos comerciales por medio de leyes específicas al efecto. En Camboya se ha redactado un instrumento similar que protege en concreto los secretos comerciales, y actualmente está pendiente de la aprobación del poder

Supremo; N.º 15/Pdt.Sus-Merek/2015/ PN Niaga Jkt.Pst del Tribunal de lo Mercantil de Yakarta Central, y N.º K/Pdt.Sus-HKI/2015 (Pierre Cardin) del Tribunal Supremo.

⁷⁶⁰ Artículo 46 de la Ley de Marcas tailandesa.

⁷⁶¹ Artículo 2 de la Ley de Indicaciones Geográficas N.º 44 de 1998 de Singapur (de 15 de enero de 1999).

⁷⁶² *Ibid.*, artículo 3.2.c).

⁷⁶³ Ley de Indicaciones Geográficas N.º 19 de 2014 de Singapur.

⁷⁶⁴ Estos países siguen en gran medida la jurisprudencia de referencia del Reino Unido en el asunto *Coco c. A.N. Clark (Engineers) Ltd* [1969] R.P.C. 41.

⁷⁶⁵ Ley N.º 30 de Secretos Comerciales de 2000 de Indonesia.

⁷⁶⁶ Ley de Secretos Comerciales de B.E. 2545 (2002) de Tailandia.

legislativo.⁷⁶⁷ En cambio, Filipinas⁷⁶⁸, la República Democrática Popular Lao⁷⁶⁹ y Vietnam⁷⁷⁰ incluyen la protección de los secretos comerciales en sus leyes generales sobre propiedad intelectual. Como ya se ha mencionado, Brunei Darussalam,⁷⁷¹ Malasia⁷⁷² y Singapur⁷⁷³ protegen los secretos comerciales mediante la acción del *common law* de violación de la información confidencial. Por último, en el momento de redactar este informe, no existe una protección específica para los secretos comerciales en Myanmar, aunque la Ley de Competencia de 2015 prohíbe la divulgación de información confidencial como acto de competencia desleal.⁷⁷⁴

Por otro lado, dado que en los miembros de la ASEAN los contratos de trabajo o de otro tipo pueden imponer obligaciones concretas en materia de secretos comerciales, generalmente se puede obtener esta protección con arreglo a la legislación nacional sobre contratos. Asimismo, puede ser pertinente la legislación sobre el control de los dispositivos electrónicos, como los ordenadores. Por ejemplo, en Singapur la Ley de Uso Indebido de los Ordenadores tipifica la infracción de obtener acceso no autorizado a los ordenadores de los trabajadores para extraer o descargar información.⁷⁷⁵ Dado que en los ordenadores se almacena gran cantidad de información confidencial, esta ley también es un instrumento útil para proteger los secretos comerciales. Por último, aunque no menos importante, los secretos comerciales contenidos en la información almacenada electrónicamente pueden protegerse con arreglo a las legislaciones nacionales sobre derechos de autor, en relación con las obligaciones de gestión de los derechos digitales y con las medidas de protección tecnológicas.⁷⁷⁶ Tras la adopción del Marco de la ASEAN para la Protección de Datos en 2016, en diversos países también se está introduciendo la protección de datos, que puede ser de relevancia para la protección de los secretos comerciales.⁷⁷⁷

Conclusión

Debido a su limitado alcance, este informe no puede exponer todos los detalles de la aplicación de la protección contra la competencia desleal en la ASEAN. Sin embargo, muestra

⁷⁶⁷ En el momento de la redacción, en Camboya los secretos comerciales solo se pueden proteger mediante las disposiciones generales sobre competencia desleal o Derecho contractual por incumplimiento de contratos, con arreglo a la Ley de Contratos de 1998.

⁷⁶⁸ CPI filipino, artículo 4.1.g). El CPI incluye la “información no divulgada” como derecho de propiedad intelectual, sin definirla. El Tribunal Supremo, en la sentencia de 13 de diciembre de 2007, *Air Philippines Corp. c. Pennswell Inc.* G.R. 172835, acogió la definición que de la expresión hace el *Black’s Law Dictionary*.

⁷⁶⁹ Artículo 20 de la LPI laosiana. La información que no puede acogerse a la protección de los secretos comerciales son los secretos personales, los secretos de Estado y de la Administración pública y otra información secreta sin relación con el comercio.

⁷⁷⁰ LPI vietnamita, artículo 127. La siguiente información no goza de la protección de los secretos comerciales: 1) los secretos sobre la situación personal; 2) los secretos de la Administración del Estado; 3) otra información confidencial sin trascendencia comercial.

⁷⁷¹ Brunei Darussalam, además, ha adoptado una Ley de Secretos Oficiales (1940).

⁷⁷² Véase, *por ejemplo*, el asunto *Dynacast (Melaka) Sdn Bhd c. Vision Cast Sdn Bhd* [2016] 3 MLJ 417.

⁷⁷³ Véase el asunto *I-Admin (Singapur) Pte Ltd c. Hong Ying Ting y otros* [2020] SGCA 32; *Clearlab SG Pte Ltd c. Ting Chong Chai y otros* [2015] 1 SLR 163.

⁷⁷⁴ Ley Pyidaungsu Hluttaw N.º 9/2015, *Ley de Competencia* de Myanmar. Además, el fraude comercial también puede servir para proteger los secretos comerciales. Esta protección se basa en el Código Penal de 1861 de Myanmar.

⁷⁷⁵ Ley de Uso Indebido de los Ordenadores de 1993 de Singapur, reformada en 2007, artículos 2 y 5.

⁷⁷⁶ Para realizar consultas y obtener información sobre las legislaciones nacionales de los miembros de la ASEAN en materia de derechos de autor, véase el Portal de Propiedad Intelectual de la ASEAN, en <https://www.aseanip.org>.

⁷⁷⁷ Véase un estudio actualizado de las legislaciones nacionales de los miembros de la ASEAN en Thio Tse Gan, *Data and Privacy Protection in ASEAN, 2018*, <https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/sg/Documents/risk/sea-risk-data-privacy-in-asean.pdf>

que los miembros de la ASEAN han adoptado disposiciones relevantes de conformidad con las exigencias del Convenio de París, aunque los distintos sistemas jurídicos nacionales de los miembros de la ASEAN siguen presentando algunas diferencias. Asimismo, pone de relieve que, si bien la ASEAN no ha tratado de llevar a cabo una armonización a escala completa, diversas iniciativas regionales (en materia de propiedad intelectual, competencia y consumo) han servido para promover el desarrollo jurídico y aún son muy importantes para seguir incentivando el refuerzo de la protección contra la competencia desleal en la región.

M. AUSTRALIA Y EL PACÍFICO SUR*

1. Marco legislativo

Este informe trata de las leyes que protegen contra la competencia desleal en Australia y Nueva Zelandia, y en una selección de países del Pacífico Sur cuyas legislaciones se basan en el Derecho anglosajón (Fiji, Kiribati, Papua Nueva Guinea, Samoa, las Islas Salomón, Tonga y Vanuatu).

En Australia, Nueva Zelandia y los mencionados países del Pacífico Sur, la protección contra la competencia desleal la ofrece la figura de responsabilidad civil extracontractual del fraude comercial (1.1). En todos los países estudiados, salvo Papua Nueva Guinea y Vanuatu, existe una protección aparte proporcionada por una legislación que se ocupa de la protección de los consumidores o la “competencia desleal” en sentido más general (1.2). Existe una relación compleja entre la figura del fraude comercial y los regímenes jurídicos de protección de los consumidores, que prohíben a los comerciantes conductas engañosas o fraudulentas (1.3), pero en ambos regímenes la protección solo comprende los casos de uso de las indicaciones de un comerciante afectado cuando este ha adquirido un buen nombre comercial o reputación suficientes (1.4). Es importante entender esto, antes de considerar, en las secciones 2 y 3 siguientes, los tipos de actos que constituyen competencia desleal y están expresamente prohibidos en Australia, Nueva Zelandia y el Pacífico Sur.⁷⁷⁸ Por último, aunque la protección contra la competencia desleal se ofrece más allá de las situaciones típicas de fraude comercial, los tribunales australianos se han resistido a desarrollar una nueva figura de ilícito concurrencial en el marco del *common law* (1.5).

1.1 Fraude comercial

La figura del fraude comercial en Australia, Nueva Zelandia y el Pacífico Sur se basa en el Derecho del Reino Unido, al que imita en gran medida. Los tribunales de la región se orientan por alguno o ambos de los criterios del fraude comercial establecidos por la Cámara de los Lores del Reino Unido.⁷⁷⁹ Los elementos clave de estos criterios son los siguientes:

- el demandante ha de gozar de un *buen nombre o reputación* susceptibles de protección, en relación con los productos o servicios que suministra, y reflejado en la marca, la presentación u otras indicaciones que utilice;

* Sr. Michael Handler, Profesor de la Escuela de Derecho Privado y Mercantil, Facultad de Derecho y Justicia de la Universidad de Nueva Gales del Sur (Australia). El autor desea agradecer a Veronica Sebesfi su ayuda en la investigación.

⁷⁷⁸ Aparte de las leyes analizadas en la sección 3, en estos países la protección contra la competencia desleal se ofrece también mediante otras figuras de responsabilidad civil extracontractual, como la difamación, la falsedad injuriosa y la injerencia en relaciones contractuales, así como las leyes sobre derechos de autor, diseños, patentes y marcas.

⁷⁷⁹ Resoluciones de la Cámara de los Lores de 21 de junio de 1979, Erven Warnink BV c. J Townend & Sons (Hull) Ltd [1979] AC 731, 742, y de 8 de febrero de 1990, Reckitt & Colman Products Ltd c. Borden Inc [1990] 1 WLR 491, 499–500.

- el demandado debe haber emprendido un acto de *representación falsa* dirigida a un número significativo de consumidores (por ejemplo, utilizando un signo, presentación o tema de *marketing* similares a los del demandante, o recurriendo a prácticas que sugieran una inexistente asociación comercial con el demandante), y
- la representación falsa del demandado ha causado o es probable que cause un *perjuicio* al buen nombre o reputación del demandante.⁷⁸⁰

La razón de ser de la responsabilidad civil extracontractual consiste en proteger el derecho del comerciante a su buen nombre frente a los actos que puedan considerarse representaciones falsas dirigidas a los consumidores (véase la sección 3), evitando así la “deshonestidad comercial”.⁷⁸¹

1.2 *Protección de los consumidores y leyes sobre competencia desleal*

Desde mediados de los años setenta, la figura de responsabilidad civil extracontractual del fraude comercial se ha visto complementada en Australia por la legislación sobre protección de los consumidores.⁷⁸² El actual régimen se recoge en el anexo 2 de la Ley Federal de Competencia y Consumo de 2010, titulada Ley Australiana de Consumo (en lo sucesivo, “LAC”).⁷⁸³ La LAC contiene una serie de prohibiciones de competencia desleal. La más importante es el artículo 18.1, con arreglo al cual “ninguna persona, en el ámbito comercial o mercantil, observará conductas engañosas o fraudulentas o que puedan inducir a error o a engaño”.⁷⁸⁴ Esta disposición es lo suficientemente amplia como para comprender las conductas que impliquen el uso engañoso de signos o de presentaciones con los que otros comerciantes se han labrado una reputación. También se extiende más allá de las situaciones típicas de fraude comercial y abarca las conductas engañosas que no impliquen el uso indebido de las indicaciones comerciales de terceros ni afecten a otros comerciantes directamente, como la formulación de afirmaciones engañosas en la publicidad o en las redes sociales, o las declaraciones falsas respecto a las cualidades o características de los productos o servicios.

Sin perjuicio de la amplitud del artículo 18.1, la LAC contiene prohibiciones adicionales a las partes que, el ejercicio del comercio, recurran a prácticas que puedan inducir al público a error en cuanto a la naturaleza, las características, la aptitud para un fin o la cantidad de los productos o servicios,⁷⁸⁵ o en cuanto al proceso de fabricación de los productos.⁷⁸⁶ Además, se prohíbe a toda persona formular declaraciones “falsas o engañosas” en relación con el suministro o el posible suministro de productos o servicios:

⁷⁸⁰ Sobre los elementos clave del fraude comercial, véanse, por ejemplo, la sentencia del Tribunal Federal de Australia (Pleno) de 14 de abril de 1992, *ConAgra Inc c. McCain Foods (Aust) Pty Ltd* (1992) 33 FCR 302, 355; la sentencia del Tribunal Superior de Nueva Zelanda de 15 de julio de 1992, *Tot Toys Ltd c. Mitchell* [1993] 1 NZLR 325, 334; la sentencia del Tribunal Superior de Fiji de 4 de junio de 2018, *Luxury Cosmetics Ltd c. Royal Mokosoi Pty Ltd* [2018] FJHC 514, apartado 67, y la sentencia del Tribunal Nacional de Justicia de Papua Nueva Guinea de 4 de mayo de 2020, *Mara c. Bagre Nui* [2020] PGNC 128, apartado 4.

⁷⁸¹ Sentencia del Tribunal Superior de Australia de 5 de octubre de 2012, *JT International SA c. Commonwealth* (2012) 250 CLR 1, apartado 39, y sentencia del Tribunal Federal de Australia (Pleno) de 14 de abril de 1992, *ConAgra Inc c. McCain Foods (Aust) Pty Ltd* (1992) 33 FCR 302, 308, 340-342, 353.

⁷⁸² Esta legislación complementó una ley mucho más antigua, la Ley Mercantil (Descripciones Comerciales) de 1905, artículo 9, donde se prohíbe la importación de productos a los que se haya aplicado una descripción comercial falsa. La descripción comercial “falsa” se define en el artículo 3 como la que es “falsa o puede inducir a error en un aspecto esencial respecto a los productos a los que se refiere”.

⁷⁸³ La LAC tiene efectos de ley federal en virtud de la parte XI de la Ley de Competencia y Consumo de 2010, y de ley estatal/territorial en virtud de la parte XIAA.

⁷⁸⁴ El artículo 18.1 de la LAC se aplica como ley federal en la medida en que comprende la conducta de las personas físicas y jurídicas en una serie de circunstancias “ampliadas”. Véase Robert Burrell y Michael Handler, *Australian Trade Mark Law*, Melbourne: 2ª ed., Oxford University Press 2016, 459-460.

⁷⁸⁵ Artículos 33 y 34 de la LAC.

⁷⁸⁶ Artículo 33 de la LAC.

- que los productos son nuevos⁷⁸⁷ o de una determinada categoría, calidad, valor, grado, composición, estilo o modelo, o que han tenido una particular historia o uso previo;⁷⁸⁸
- respecto al lugar de procedencia de los productos;⁷⁸⁹
- que los servicios son de una determinada categoría, calidad, valor o grado,⁷⁹⁰ o
- que los productos o servicios están patrocinados o aprobados o presentan ciertas características de funcionamiento, accesorios, usos o beneficios.⁷⁹¹

El objetivo esencial de estas disposiciones es establecer una “norma de conducta”⁷⁹² que deben observar los comerciantes para “proteger al público en cuanto consumidores de productos y servicios”.⁷⁹³ Aunque se ha afirmado que el artículo 18.1 no se refiere directamente a la “deslealtad de la competencia mercantil entre dos comerciantes”,⁷⁹⁴ esta y otras prohibiciones de la LAC pueden ser invocadas por comerciantes rivales⁷⁹⁵ y, en efecto, proteger contra actos de competencia desleal.

Muchos países de la región han seguido el ejemplo de Australia y han adoptado leyes de protección de los consumidores que contienen prohibiciones similares de las conductas engañosas o fraudulentas en el ámbito comercial o mercantil,⁷⁹⁶ o de las conductas que puedan inducir al público a error en cuanto a la naturaleza, las características, etc., de los productos o servicios,⁷⁹⁷ o la formulación de declaraciones falsas o engañosas en cuanto a las cualidades, características, lugar de procedencia, etc., de los productos o servicios.⁷⁹⁸

Tonga es un caso excepcional al disponer de dos leyes que regulan específicamente la “competencia desleal”, además de mantener la figura de responsabilidad civil extracontractual del fraude comercial y contar con una ley general de protección de los consumidores. En primer lugar, la Ley de Propiedad Industrial de 1994 de Tonga dispone que “es ilícito todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial”, considerando como “actos de competencia desleal” los enumerados en el artículo 10*bis*.3) del Convenio de París.⁷⁹⁹ En segundo lugar, la Ley de Protección contra la Competencia Desleal de 2002 de Tonga establece que “toda persona que sea perjudicada o que pueda llegar a

⁷⁸⁷ Artículo 29.1.c) de la LAC.

⁷⁸⁸ Artículo 29.1.a) de la LAC.

⁷⁸⁹ Artículo 29.1.k) de la LAC.

⁷⁹⁰ Artículo 29.1.b) de la LAC.

⁷⁹¹ Artículo 29.1.g) de la LAC. No hay ninguna diferencia sustancial entre la expresión “falsas o engañosas” del artículo 29 de la LAC y la expresión “engañosas o fraudulentas” del artículo 18 de la LAC: sentencia del Tribunal Federal de Australia de 24 de junio de 2009, Australian Competition and Consumer Commission c. Dukemaster Pty Ltd [2009] FCA 682, apartado 14.

⁷⁹² Sentencia del Tribunal Superior de Australia de 2 de diciembre de 2004, Butcher c. Lachlan Elder Realty Pty Ltd (2004) 218 CLR 592, apartado 112.

⁷⁹³ Sentencia del Tribunal Federal de Australia (Pleno) de 16 de diciembre de 1980, McWilliam’s Wines Pty Ltd c. McDonald’s System of Australia Pty Ltd (1980) 33 ALR 394, 405.

⁷⁹⁴ Sentencia del Tribunal Superior de Australia de 19 de abril de 1978, Hornsby Building Information Centre Pty Ltd c. Sydney Building Information Centre Ltd (1978) 140 CLR 216, 227.

⁷⁹⁵ Artículo 232.2 de la LAC (toda persona puede solicitar un mandamiento judicial) y artículo 236.1 de la LAC (quien sufra una pérdida o perjuicio a causa de una infracción de la LAC puede exigir una reparación). Toda conducta contraria al artículo 29.1 de la LAC constituye también una infracción de responsabilidad objetiva: artículo 151.1 de la LAC.

⁷⁹⁶ Artículo 9 de la Ley de Comercio Leal de 1986 de Nueva Zelanda (en lo sucesivo, “LCJ NZ”); artículo 24 de la Ley de Protección de los Consumidores de 1995 de las Islas Salomón (en lo sucesivo, “LPC de las Islas Salomón”); artículo 22 de la Ley de Protección de los Consumidores de 2000 de Tonga (en lo sucesivo, “LPC de Tonga”); artículo 20 de la Ley de Protección de los Consumidores de 2001 de Kiribati (en lo sucesivo, “LPC de Kiribati”); artículo 75 de la Ley de Competencia y Consumo de 2010 de Fiji (en lo sucesivo, “LCC de Fiji”), y artículo 55 de la Ley de Competencia y Consumo de 2016 de Samoa.

⁷⁹⁷ Artículos 10 y 11 de la LCJ NZ; artículo 30 de la LPC de las Islas Salomón; artículo 28 de la LPC de Tonga (solo servicios); artículo 22 de la LPC de Kiribati (solo servicios), y artículos 80, 83 y 84 de la LCC de Fiji.

⁷⁹⁸ Artículo 13 de la LCJ NZ; artículo 25 de la LPC de las Islas Salomón; artículo 23 de la LPC de Tonga, y artículo 77 de la LCC de Fiji.

⁷⁹⁹ Artículo 34 de la Ley de Propiedad Industrial de 1994 de Tonga.

serlo por un acto de competencia desleal en el sentido de la presente Ley tendrá derecho a las vías de reparación disponibles con arreglo al Derecho de Tonga”.⁸⁰⁰

La ley dispone que determinados actos constituyen competencia desleal; en particular:

- generar confusión respecto a la empresa de un tercero;⁸⁰¹
- menoscabar el buen nombre o la reputación de un tercero (incluida la dilución del buen nombre);⁸⁰²
- confundir al público,⁸⁰³ y
- desacreditar la empresa de un tercero.⁸⁰⁴

1.3 La relación entre el fraude comercial y los regímenes jurídicos de protección de los consumidores

Desde la adopción de la legislación australiana sobre protección de los consumidores a mediados de los años setenta, se ha tratado de resolver la difícil cuestión de la relación que existe entre la prohibición legal de llevar a cabo “conductas engañosas o fraudulentas” y la figura del fraude comercial (que sistemáticamente se invocan de forma simultánea y claramente se solapan entre sí). En ocasiones, los tribunales australianos han tratado de poner el énfasis en las diferencias entre ambas acciones, observando que tienen distinto origen y objetivos diversos (en concreto, la figura del fraude comercial está concebida para proteger el buen nombre de un comerciante, mientras que la acción legal persigue proteger a los consumidores).⁸⁰⁵ Los tribunales también han alertado ante la “importación indiscriminada” de principios del fraude comercial a la acción legal,⁸⁰⁶ sugiriendo que esta última “ofrece al público una protección más amplia frente al fraude que el *common law*”.⁸⁰⁷ Sin embargo, en la práctica los tribunales australianos tienden a tratar la figura del fraude comercial y la acción legal como instrumentos de efectos en gran medida confluyentes, y han aplicado principios y limitaciones desarrollados por los tribunales en casos de fraude comercial para determinar el alcance de la ampliamente formulada acción legal, lo que solo deja entre ambas unas diferencias menores.⁸⁰⁸ Tal parece ser también la situación en Nueva Zelanda.⁸⁰⁹ La inclinación de los tribunales australianos a adoptar esta postura confluyente ha sido acogida positivamente por la doctrina.⁸¹⁰

⁸⁰⁰ Artículo 4.2 de la Ley de Protección Contra la Competencia Desleal de 2002 de Tonga (en lo sucesivo, “LCD de Tonga”).

⁸⁰¹ Artículo 5 de la LCD de Tonga.

⁸⁰² Artículo 6 de la LCD de Tonga. La “dilución del buen nombre o la reputación” se define en el artículo 3 como “la minoración del carácter distintivo o el valor publicitario de una marca, nombre comercial u otro identificador comercial, de la apariencia de un producto o de la presentación de productos o servicios o de un personaje famoso o un personaje de ficción notorio”.

⁸⁰³ Artículo 7 de la LCD de Tonga.

⁸⁰⁴ Artículo 8 de la LCD de Tonga. También se incluye cualquier otro “acto o práctica en el curso de las actividades industriales o comerciales que sea contrario a los usos honestos comerciales” (artículo 4.1).

⁸⁰⁵ Véanse, por ejemplo, las sentencias del Tribunal Federal de Australia (Pleno) de 23 de agosto de 1982, *Taco Co of Australia Inc c. Taco Bell Pty Ltd* (1982) 42 ALR 177, 197; y de 21 de mayo de 2007, *Cadbury Schweppes Pty Ltd c. Darrell Lea Chocolate Shops Pty Ltd* (2007) 159 FCR 397, apartado 98. Véase también la sentencia del Tribunal de Casación de Nueva Zelanda de 13 de mayo de 1998, *Neumegen c. Neumegen & Co* [1998] 3 NZLR 310, 325.

⁸⁰⁶ Sentencia del Tribunal Federal de Australia (Pleno) de 23 de agosto de 1982, *Taco Co of Australia Inc c. Taco Bell Pty Ltd* (1982) 42 ALR 177, 197. Véase también la sentencia del Tribunal de Casación de Nueva Zelanda de 4 de marzo de 1988, *Taylor Bros Ltd c. Taylor Group Ltd* [1988] 2 NZLR 1.

⁸⁰⁷ Sentencia del Tribunal Superior de Australia de 11 de agosto de 1982, *Parkdale Custom Built Furniture Pty Ltd c. Puxu Pty Ltd* (1982) 149 CLR 191, 205.

⁸⁰⁸ Sobre las diferencias esenciales, véase Burrell y Handler, *Australian Trade Mark Law*, en 505-513.

⁸⁰⁹ Paul Sumpter, *Intellectual Property Law: Principles in Practice*, Auckland: 3ª ed., CCH Nueva Zelanda 2017, 271-274.

⁸¹⁰ Jill McKeough y otros, *Intellectual Property in Australia*, Sydney: 3ª ed., LexisNexis Butterworths 2004, 455; Burrell y Handler, *Australian Trade Mark Law*, en 462-464, 505-534. Véase un punto de vista más crítico procedente de Nueva Zelanda en J.C. Lai y S.I. Becher, “Protecting Consumer Protection”, *Victoria University of Wellington Law Review* 49 (2018), 259.

1.4 El buen nombre o la reputación como requisito mínimo del fraude comercial y las acciones conexas de protección de los consumidores

El ejemplo más claro de esta postura confluyente es el reconocimiento explícito que hacen los tribunales australianos de que, en la acción por fraude comercial y en la acción conexas que ejercita un comerciante afectado por el incumplimiento de la prohibición legal de incurrir en una “conducta engañosa o fraudulenta” mediante el uso de un signo o símbolo vinculado al comerciante afectado, la acción solo prosperará en virtud de una u otra causa si el demandante puede demostrar que posee una reputación o buen nombre suficientes.⁸¹¹ Esto es así aunque tal requisito no esté recogido en el tenor de la prohibición legal.

En Australia y Nueva Zelanda y en todo el Pacífico Sur es posible reconocer el buen nombre o la reputación en un amplio abanico de indicaciones, más allá de los signos comerciales intrínsecamente distintivos. Se trata, en particular, de los nombres comerciales descriptivos,⁸¹² los diseños de envasado,⁸¹³ las combinaciones de colores,⁸¹⁴ la apariencia general de los productos,⁸¹⁵ los personajes de ficción,⁸¹⁶ la imagen de personajes famosos⁸¹⁷ y los temas de *marketing*.⁸¹⁸ Sin embargo, reconocer la reputación en tales indicaciones probablemente requiera una prueba fehaciente de su reconocimiento extendido entre los consumidores.

En Australia, “buen nombre” y “reputación” se usan indistintamente.⁸¹⁹ En consecuencia, los comerciantes extranjeros gozan de mayor protección contra la competencia desleal en Australia que los comerciantes extranjeros en el Reino Unido. Mientras que este último ha mantenido un estricto requisito de buen nombre local para poder ejercer la acción de fraude comercial, lo que exige que el demandante tenga actividad en el Reino Unido,⁸²⁰ en Australia basta con que el comerciante extranjero goce de una reputación extendida en Australia “en un grado suficiente para determinar que existe riesgo de confusión entre [...] los posibles

⁸¹¹ Sentencias del Tribunal Federal de Australia de 12 de diciembre de 1989, *Equity Access Pty Ltd c. Westpac Banking Group* (1989) 16 IPR 431, 441, y de 5 de junio de 2009, *Mars Australia Pty Ltd c. Sweet Rewards Pty Ltd* (2009) 81 IPR 354, apartado 22.

⁸¹² Véanse, por ejemplo, las sentencias del Tribunal Federal de Australia (Pleno) de 30 de septiembre de 1994, *Apand Pty Ltd c. The Kettle Chip Co Pty Ltd* (1994) 52 FCR 474 (“Olla” para paratas fritas cocinadas en olla); del Tribunal Superior de Nueva Zelanda de 21 de noviembre de 1983, *Shotover Gorge Jet Boats Ltd c. Marine Enterprises Ltd* [1984] 2 NZLR 154 (“Shotover Jet” para un negocio de lanchas motoras que opera en el cañón de Shotover); del Tribunal de Casación de Fiji de 26 de noviembre de 2004, *Natural Waters of Viti Ltd c. Crystal Clear Mineral Water (Fiji) Ltd* [2004] FLR 545 (“Fiji” para agua embotellada de Fiji).

⁸¹³ Véanse, por ejemplo, las sentencias del Tribunal Federal de Australia (Pleno) de 4 de junio de 2002, *Sydneywide Distributors Pty Ltd c. Red Bull Australia Pty Ltd* (2002) 55 IPR 354 (presentación de latas de Red Bull); del Tribunal de Casación de Tonga de 7 de agosto de 1998, *Nestle (Fiji) Ltd c. Tonga Cooperative Federation* [1998] Tonga LR 120 (envasado y etiquetado de aperitivos); Tribunal Superior de Fiji de 7 de octubre de 2003, *Vo-Ko Industries Ltd c. Fish Cannery (Fiji) Ltd* [2003] FJHC 295 (presentación de productos de pescado enlatados).

⁸¹⁴ Véanse, por ejemplo, las sentencias del Tribunal Federal de Australia de 30 de mayo de 2014, *Telstra Corporation Ltd c. Phone Directories Co Pty Ltd* (2014) 107 IPR 333 (amarillo para directorios telefónicos clasificados); del Tribunal Superior de Nueva Zelanda de 20 de noviembre de 1997, *Tui Foods Ltd c. New Zealand Milk Corporation Ltd* [1997] 2 NZLR 214 (tapones amarillos en las botellas de leche), y del Tribunal Nacional de Justicia de Papua Nueva Guinea de 4 de mayo de 2020, *Mara c. Bagre Nui* [2020] PGNC 128 (taxi livery).

⁸¹⁵ Véanse, por ejemplo, las sentencias del Tribunal Federal de Australia (Pleno) de 5 de agosto de 2011, *Peter Bodum A/S c. DKSH Australia Pty Ltd* (2011) 92 IPR 222 (forma de una cafetera de émbolo francesa); del Tribunal Superior de Nueva Zelanda de 15 de julio de 1992, *Tot Toys Ltd c. Mitchell* [1993] 1 NZLR 325 (forma de “abeja” de un juguete infantil).

⁸¹⁶ Véase, por ejemplo, la sentencia del Tribunal Federal de Australia (Pleno) de 25 de mayo de 1989, *Pacific Dunlop Ltd c. Hogan* (1989) 23 FCR 533 (personaje “Cocodrilo Dundee”).

⁸¹⁷ Véase, por ejemplo, la sentencia del Tribunal de Casación de Queensland de 25 de octubre de 1996, *Talmax Pty Ltd c. Telstra Corp Ltd* [1997] 2 Qd R 444 (imagen del nadador olímpico australiano Kieren Perkins).

⁸¹⁸ Resolución del Consejo Privado de Australia de 13 de octubre de 1980, *Cadbury Schweppes Pty Ltd c. Pub Squash Co Pty Ltd* [1980] 2 NSWLR 851 (donde se acepta esto en principio).

⁸¹⁹ Sentencia del Tribunal Federal de Australia (Pleno) de 14 de abril de 1992, *ConAgra Inc c. McCain Foods (Aust) Pty Ltd* (1992) 33 FCR 302, 340.

⁸²⁰ Sentencia del Tribunal Supremo del Reino Unido de 13 de mayo de 2015, *Starbucks (HK) Ltd c. British Sky Broadcasting Group Plc* [2015] 1 WLR 2628.

consumidores y de menoscabo de la reputación [del comerciante]”.⁸²¹ En Nueva Zelanda se ha reconocido que Australia y Nueva Zelanda pueden constituir un solo mercado a efectos de determinar si un comerciante posee un buen nombre en grado suficiente para poder ejercer la acción de fraude comercial.⁸²² En Fiji, por otro lado, parece que los tribunales tienden a seguir la postura del Reino Unido y mantener el requisito de la actividad local para el buen nombre.⁸²³

En relación con lo anterior, en Australia es posible que un afectado ejercite una acción tanto por fraude comercial como por incumplimiento de la prohibición de llevar a cabo conductas engañosas o fraudulentas después de que el demandante haya cesado en la actividad, siempre que mantenga una reputación residual entre los consumidores.⁸²⁴

1.5 Exclusión de la responsabilidad civil extracontractual por competencia desleal

Como se ha indicado en la sección 1.2 de este informe, la amplia protección legal de los consumidores en la región implica que se protege también contra actos de competencia desleal más allá de las situaciones típicas de fraude comercial. Sin embargo, es importante señalar que el Tribunal Superior de Australia se ha resistido a admitir una figura de ilícito concurrencial para colmar las supuestas carencias de la acción por fraude comercial y de la legislación sobre protección de los consumidores y propiedad intelectual. En la sentencia *Moorgate Tobacco Co Ltd c. Philip Morris Ltd [N.º 2]* declaró que:

El rechazo de una acción general por “competencia desleal” no significa más que el reconocimiento de que la existencia de tal acción es incompatible con los límites establecidos de los tipos de acciones tradicionales y legales que asisten a los comerciantes frente a los perjuicios causados por un competidor o que este pueda causar. Estos límites, que separan el ámbito de la represión y protección legal o de equidad del ámbito de la competencia sin trabas, reflejan cada vez más lo que los [...] Parlamentos competentes han considerado que era el justo equilibrio entre los intereses y políticas opuestos.⁸²⁵

Se considera que esta declaración es válida también para la situación jurídica de Nueva Zelanda.⁸²⁶

⁸²¹ Sentencia del Tribunal Federal de Australia (Pleno) de 14 de abril de 1992, *ConAgra Inc c. McCain Foods (Aust) Pty Ltd* (1992) 33 FCR 302, 341-342, 353. No es necesario que el demandante tenga intención de emprender negocios en Australia: sentencia del Tribunal Federal de Australia (Pleno) de 7 de junio de 2013, *Knott Investments Pty Ltd c. Winnebago Industries Inc* (2013) 211 FCR 449, apartado 14. Véase un análisis crítico de las posturas del Reino Unido y Australia en Catherine W. Ng, *Goodwill in Passing Off: A Common Law Perspective*, Cheltenham, UK: Edward Elgar 2021, 70-80, 219-220.

⁸²² Sentencias del Tribunal de Casación de Nueva Zelanda de 27 de marzo de 1987, *Dominion Rent A Car Ltd c. Budget Rent A Car Systems (1970) Ltd* [1987] 2 NZLR 395, 406, y del Tribunal Superior de Nueva Zelanda de 28 de junio de 2013, *Muzz Buzz Franchising Pty Ltd c. JB Holdings (2010) Ltd* [2013] NZHC 1599, apartado 74. Véase, con carácter general, Graeme W. Austin, “The Consumer in Cross-Border Passing Off Cases”, *Victoria University of Wellington Law Review* 47 (2016), 209.

⁸²³ Sentencia del Tribunal Superior de Fiji de 4 de junio de 2018, *Luxury Cosmetics Ltd c. Royal Mokosoi Pty Ltd* [2018] FJHC 514, apartados 58 y 65. También puede suceder lo mismo en Tonga: sentencia del Tribunal Supremo de Tonga de 8 de octubre de 2015, *Leiola Group Ltd c. Aho* [2015] TOSC 44, apartado 15.

⁸²⁴ Sentencias del Tribunal Supremo de Victoria de 16 de agosto de 1956, *Ballarat Products Ltd c. Farmers Smallgoods Co Pty Ltd* [1957] VR 104, y del Tribunal Federal de Australia (Pleno) de 15 de noviembre de 2000, *Mark Foys Pty Ltd c. TVSN (Pacific) Ltd* (2000) 104 FCR 61.

⁸²⁵ Sentencia del Tribunal Superior de Australia de 22 de noviembre de 1984, *Moorgate Tobacco Co Ltd c. Philip Morris Ltd [N.º 2]* (1984) 156 CLR 414, 445-446.

⁸²⁶ *Sumpter*, *Intellectual Property Law*, en 283. Véase también la sentencia del Tribunal Nacional de Justicia de Papua Nueva Guinea de 11 de abril de 1978, *CBS Inc c. Ranu Investments* [1978] PNGLR 66 (donde se reconoce que admitir una figura de ilícito concurrencial implicaría una ampliación de la ley, pero se deja abierta la cuestión).

2. Usos honestos en materia industrial o comercial

Aparte de Tonga (cuyas leyes se han expuesto en la sección 1.2), ninguno de los países del Pacífico Sur analizados, ni Australia ni Nueva Zelandia, hace referencia expresa a actos que sean “contrarios a los usos honestos en materia industrial o comercial” en sus leyes donde se prohíbe la competencia desleal. Antes bien, dichos países cumplen con su obligación derivada del artículo 10*bis*.2) del Convenio de París mediante los requisitos inherentes a sus figuras de fraude comercial o a sus leyes de protección de los consumidores o competencia desleal, definidas de forma más general.

En todos los países, la obligación de proscribir los actos “contrarios a los usos honestos” se cumple con el requisito del fraude comercial de que el demandado haya recurrido a una “representación falsa” que pueda causar un perjuicio a la reputación o el buen nombre del demandante. Es este requisito lo que efectivamente hace del fraude comercial una figura dirigida a combatir lo que los jueces australianos han descrito como “deshonestidad comercial”.⁸²⁷ En consecuencia, una conducta que no induzca a los consumidores a error no está prohibida, pues el fraude comercial no está concebido para “entrar en el ámbito de la competencia honesta”.⁸²⁸ De igual manera, las prohibiciones que contiene la legislación de protección de los consumidores de incurrir en “conductas engañosas o fraudulentas” en el comercio, o de formular “declaraciones falsas o engañosas” en relación con el suministro de productos o servicios, están concebidas para plasmar una “norma moral”,⁸²⁹ de modo que la conducta comercial que quede al margen de estas prohibiciones legales se considera aceptable.

Dicho de otra manera, un acto de “apropiación”, por sí solo, no se considera contrario a los usos comerciales honestos en Australia, Nueva Zelandia y otros países de la región con legislaciones similares. La conducta por la que un demandado “copia de forma servil” algo en lo que el demandante ha desarrollado una reputación comercial valiosa (por ejemplo, mediante un acto de simulación de producto, o utilizando indicaciones como un personaje de ficción, la imagen de una persona famosa o un tema publicitario) no se considera una práctica intrínsecamente “deshonesta”. Tal conducta solo infringe una norma legal de conducta comercial si puede inducir a error a los consumidores en cuanto a la existencia de una relación comercial suficiente con el demandante (por ejemplo, en el sentido de que el demandante ha suministrado, ha patrocinado o mantiene algún vínculo comercial con los productos o servicios del demandado).⁸³⁰

Dicho esto, hay al menos dos formas en que la “honestidad” adquiere un papel más directo en la acción de fraude comercial en Australia y Nueva Zelandia. En primer lugar, hace tiempo que se considera que, pese a que la acción no requiere necesariamente una intención de inducir a error, cuando esta existe resulta más sencillo deducir que ha sido efectiva, lo que hace más probable apreciar una representación falsa.⁸³¹ En segundo lugar, cuando una

⁸²⁷ Sentencia del Tribunal Superior de Australia de 5 de octubre de 2012, *JT International SA c. Commonwealth* (2012) 250 CLR 1, apartado 39, y sentencia del Tribunal Federal de Australia (Pleno) de 14 de abril de 1992, *ConAgra Inc c. McCain Foods (Aust) Pty Ltd* (1992) 33 FCR 302, 308, 340-342, 353.

⁸²⁸ Sentencia del Tribunal Superior de Inglaterra y Gales de 20 de julio de 1994, *Hodgkinson & Corby Ltd c. Wards Mobility Services Ltd* [1995] FSR 169, 175.

⁸²⁹ Russell V. Miller, *Miller's Australian Competition and Consumer Law Annotated*, Sydney: 43ª ed., Thomson Reuters 2021, apartado 18.20.

⁸³⁰ También se deduce que, aunque un demandado pueda acreditar que su conducta no tenía como propósito inducir a error y que él la consideraba honesta y razonable, puede haber infringido la LAC si su conducta podía inducir a error o efectivamente lo hizo: sentencia del Tribunal Superior de Australia de 11 de agosto de 1982, *Parkdale Custom Built Furniture Pty Ltd c. Puxu Pty Ltd* (1982) 149 CLR 191, 197.

⁸³¹ Sentencias del Tribunal Superior de Australia de 2 de septiembre de 1937, *Australian Woollen Mills Ltd c. FS Walton & Co Ltd* (1937) 58 CLR 641, 657; del Tribunal Federal de Australia (Pleno) de 21 de julio de 1989, *Telmak Teleproducts (Australia) Pty Ltd c. Coles Myer Ltd* (1988) 84 ALR 437, 445; del Tribunal de Casación de Nueva Zelandia de 18 de octubre de 1927, *Black and White Cabs Ltd c. McEneaney* [1927] NZLR 862, y del Tribunal de

empresa ha comenzado a operar de forma honesta, una vez que ha pasado un período de tiempo significativo funcionando y ha conseguido labrarse una valiosa reputación por sus propios méritos, dicha empresa quedará inmunizada frente a cualquier demanda de un usuario anterior que goce de reputación con una marca o presentación similares.⁸³²

3. Transposición de los actos concretos prohibidos

3.1 *Las leyes que transponen los párrafos 1 y 3 del artículo 10bis.3) del Convenio de París*

Según se ha expuesto en las secciones 1 y 2, tanto la figura de responsabilidad civil extracontractual del fraude comercial como las prohibiciones legales de llevar a cabo “conductas engañosas o fraudulentas” giran en torno a un requisito de riesgo de que el demandado induzca a *error* a los consumidores en cuanto a la existencia de alguna conexión comercial con el demandante. Al considerar si en tales casos la conducta de un demandado constituye una representación falsa o una conducta engañosa o fraudulenta, los tribunales consideran el alcance de la reputación del demandante, todas las circunstancias de la utilización de los signos, apariencia u otras indicaciones por el demandado, la naturaleza de los productos o servicios de uno y otro y la forma en que se ofrecen al público, así como las características de sus consumidores típicos. Asimismo, los tribunales pueden tener en cuenta pruebas de expertos en *marketing* o en psicología del consumo, resultados de encuestas y testimonios de personas que afirmen haber sido inducidas a error.⁸³³

En demandas iniciadas por esas dos causas, los tribunales de Australia y Nueva Zelanda han dictaminado que una conducta que genera “mera confusión”, en el sentido de perplejidad ante el hecho de que dos productos tengan la misma procedencia,⁸³⁴ no es suficiente para concluir que existe riesgo de confusión, aunque pueda constituir un indicio.⁸³⁵ Para el fraude comercial, el demandante debe demostrar que un “número sustancial” de consumidores se han visto inducidos a error por la conducta del demandado o es probable que lo vayan a estar.⁸³⁶ Para las acciones ejercitadas con arreglo al régimen de protección de los consumidores, se ha considerado que la responsabilidad activa las probables reacciones de un hipotético consumidor “medio” o “razonable” del público al que se dirige la declaración, con independencia de que tales reacciones se puedan calificar de “excepcionales o irreales”.⁸³⁷ No se exige que un determinado porcentaje del público objetivo (por ejemplo, un número “sustancial” o “poco importante” de consumidores) se haya visto inducido a error.⁸³⁸

Los tribunales de la región han reconocido varios tipos de representación falsa o de conducta que pueda ser engañosa o fraudulenta, relativas a signos u otras indicaciones respecto a las

Casación de Nueva Zelanda de 27 de marzo de 2013, NZ Tax Refunds Ltd c. Brooks Homes Ltd [2013] NZCA 90, apartados 17 y 32.

⁸³² Sentencia del Tribunal Federal de Australia (Pleno) de 28 de noviembre de 2007, Colorado Group Ltd c. Strandbags Group Pty Ltd (2007) 164 FCR 506, apartado 221. Sobre las demandas basadas en la LAC, véase Burrell y Handler, *Australian Trade Mark Law*, en 517-518, 526-527.

⁸³³ Véase Burrell y Handler, *Australian Trade Mark Law*, en 484-487.

⁸³⁴ Sentencias del Tribunal Superior de Australia de 11 de agosto de 1982, Parkdale Custom Built Furniture Pty Ltd c. Puxu Pty Ltd (1982) 149 CLR 191, 198, 210, y del Tribunal de Casación de Nueva Zelanda de 19 de septiembre de 2002, Anheuser Busch Inc c. Budweiser Budvar National Corporation [2003] 1 NZLR 472, apartado 130.

⁸³⁵ Sentencia del Tribunal Federal de Australia (Pleno) de 21 de julio de 1989, Telmak Teleproducts (Australia) Pty Ltd c. Coles Myer Ltd (1988) 84 ALR 437, 448.

⁸³⁶ Resolución de la Cámara de los Lores de 2 de abril de 1941, Saville Perfumery Ltd c. June Perfect Ltd (1941) 58 RPC 147.

⁸³⁷ Sentencias del Tribunal Superior de Australia de 9 de marzo de 2000, Campomar Sociedad Limitada c. Nike International Ltd (2000) 202 CLR 45, apartados 101-105, y de 6 de febrero de 2013, Google Inc c. Australian Competition and Consumer Commission (2013) 249 CLR 435, apartado 7. Véase también la sentencia del Tribunal de Casación de Nueva Zelanda de 16 de diciembre de 2015, Tasman Insulation New Zealand Ltd c. Knauf Insulation Ltd [2016] 3 NZLR 145, apartado 225 (donde adoptó la postura de Australia en el asunto Campomar).

⁸³⁸ Sentencia del Tribunal Federal de Australia (Pleno) de 30 de julio de 2020, Australian Competition and Consumer Commission c. TPG Internet Pty Ltd (2020) 278 FCR 450, apartados 23-24.

cuales el demandante tenga una reputación. El tipo más común es una declaración falsa respecto a la procedencia, es decir, cuando el demandado afirma de forma falaz que sus productos o servicios *son* los del demandante.⁸³⁹ De la misma manera que con frecuencia resulta complicado para un demandante demostrar que goza de suficiente reputación en palabras descriptivas o indicaciones no textuales, como la presentación o la forma del producto, puede ser difícil para él acreditar que la utilización de tales signos o indicios por el demandado es engañosa,⁸⁴⁰ especialmente cuando se utilizan por sus propiedades descriptivas y conjuntamente con otra marca.⁸⁴¹ Cuando el demandado ha utilizado signos descriptivos asociados al demandante para que las búsquedas en Internet deriven a los consumidores hacia sus propias páginas web, los tribunales de Australia y Nueva Zelanda han sido reacios a aceptar que tal conducta (aunque pueda generar una cierta confusión inicial de intereses) constituya una representación falsa o una conducta engañosa o fraudulenta.⁸⁴²

Otra forma de representación falsa que se ha reconocido es la que se refiere a la calidad. Puede apreciarse cuando el demandado vende realmente productos del demandante pero hace aseveraciones falsas sobre sus cualidades y características (por ejemplo, al anunciar como nueva una línea de productos ya sustituida).⁸⁴³ También se puede dar cuando el demandante utiliza una indicación geográfica en la que diversos operadores poseen un buen

⁸³⁹ Un ejemplo reciente lo representa la publicidad por palabras clave, en la que el demandado compra un término con el que el demandante goza de reputación, y lo muestra en sus anuncios de manera que da a entender falsamente que el anuncio está relacionado con los productos y servicios del demandante. Véanse, por ejemplo, las sentencias del Tribunal Federal de Australia de 22 de septiembre de 2011, *Australian Competition and Consumer Commission c. Trading Post Australia Pty Ltd* (2011) 197 FCR 498, y del Tribunal Superior de Nueva Zelanda de 12 de febrero de 2014, *InterCity Group (NZ) Ltd c. Nakedbus NZ Ltd* [2014] 3 NZLR 177.

⁸⁴⁰ A este respecto, los tribunales a menudo dan importancia a diferencias leves entre los signos del demandante y del demandado: véase, por ejemplo, la sentencia del Tribunal Federal de Australia, de 7 de junio de 2013, *REA Group Ltd c. Real Estate 1 Ltd* (2013) 217 FCR 327 (donde se denegó al propietario de la conocida página web "realestate.com.au" el derecho a impedir el uso de "realestate1.com.au" en resultados de búsqueda y enlaces patrocinados, debido a que los consumidores advertirán el "1" y pensarán que el sitio del demandado compite con el demandante, en lugar de atribuirlo a una extensión de la marca). Ejemplos de demandas que fueron estimadas: véanse las sentencias del Tribunal Supremo de Nueva Zelanda de 11 de marzo de 1976, *New Zealand Insurance Ltd c. New Zealand Insurance Brokers Ltd* [1976] 2 NZLR 40 (donde se prohibió el uso de "New Zealand Insurance" y "NZIB" debido a la amplia reputación del demandante respecto al nombre "New Zealand Insurance" y al acrónimo "NZI"); del Tribunal de Casación de Tonga de 7 de agosto de 1998, *Nestlé (Fiji) Ltd c. Tonga Cooperative Federation* [1998] Tonga LR 120 (concesión de medidas cautelares para impedir al demandado vender sus productos de aperitivo utilizando un envasado y etiquetado similares a los del demandante); del Tribunal Nacional de Justicia de Papua Nueva Guinea de 4 de mayo de 2020, *Mara c. Bagre Nui* [2020] PGNC 128 (donde se consideró que el uso por el demandado de un uniforme de taxista similar al del demandante constituía una representación falsa).

⁸⁴¹ Véase, por ejemplo, la sentencia del Tribunal Federal de Australia (Pleno) de 15 de febrero de 1996, *Pepsico Australia Pty Ltd c. Kettle Chip Co Pty Ltd* (1996) 33 IPR 161 (donde se denegó al fabricante de las patatas fritas "Kettle" el derecho a prohibir al demandado utilizar la frase "Kettle Cooked" en sus propias patatas fritas, habida cuenta de que el demandado había destacado la marca "Thins" en su envasado); del Tribunal Federal de Australia de 16 de abril de 1999, *Dr Martens Australia Pty Ltd c. Figgins Holdings Pty Ltd* (1999) 44 IPR 281 (donde se denegó a los fabricantes del calzado Doc Martens prohibir la venta de calzado de aspecto similar en un caso en el que el demandado había elegido nombres diferentes como marca para su calzado). En cambio, véanse las sentencias del Tribunal Federal de Australia (Pleno) de 5 de agosto de 2011, *Peter Bodum A/S c. DKSH Australia Pty Ltd* (2011) 92 IPR 222 (donde se reconoció al fabricante de una cafetera de émbolo el derecho a prohibir al demandado la venta de una cafetera de émbolo de forma similar, al considerar el tribunal que la marca "Euroline" del demandado no se había destacado lo suficiente y los consumidores no la entenderían como una marca), y del Tribunal Superior de Fiji de 9 de marzo de 2007, *Rewa Co-op Dairy Co Ltd c. Eagle Ridge Investment (Fiji) Ltd* [2007] FLR 127 (donde se declaró que el uso destacado de la expresión "full cream long Life Milk" por el demandado en su envasado sugería una falsa relación con la marca de leche "Life" del demandante).

⁸⁴² Véanse, por ejemplo, las sentencias del Tribunal Federal de Australia (Pleno) de 21 de julio de 2014, *Kosciuszko Thredbo Pty Ltd c. ThredboNet Marketing Pty Ltd* (2014) 223 FCR 517, apartado 48, y del Tribunal Superior de Nueva Zelanda de 31 de julio de 2017, *National Mini Storage Ltd c. National Storage Ltd* [2017] NZHC 1775, apartados 91-92.

⁸⁴³ Resolución de la Cámara de los Lores de 9 de junio de 1915, *AG Spalding & Bros c. AW Gamage Ltd* (1915) 32 RPC 273.

nombre “colectivo”, si los productos del demandado no proceden del lugar identificado y no poseen las cualidades o características asociadas a la indicación geográfica.⁸⁴⁴

Otra clase de declaración falsa es afirmar que los productos o servicios del demandado están patrocinados o respaldados por el demandante, o mantienen con este alguna otra vinculación. En este sentido, los tribunales australianos han rehuído desde hace tiempo toda exigencia de que demandante y demandado operen en un “campo de actividad común”.⁸⁴⁵ Ello ha llevado a estimar demandas dirigidas a evitar: la venta de mercancías no autorizadas que mostraban imágenes o personajes asociados con el demandante;⁸⁴⁶ el uso de un personaje de ficción o el ambiente de una campaña publicitaria en un contexto promocional no relacionado;⁸⁴⁷ el uso de la imagen de un personaje famoso de manera que incite a pensar que este respalda los productos o servicios no relacionados del demandante,⁸⁴⁸ e incluso el uso de la imagen de un personaje famoso o de ficción en un contexto comercial ajeno a aquel en que normalmente se utiliza, para anunciar o vender los productos o servicios no competidores del demandado.⁸⁴⁹

Mientras que en Nueva Zelanda se ha criticado el alcance de algunas de las apreciaciones australianas sobre la publicidad con personajes de ficción,⁸⁵⁰ los tribunales del primer país han mostrado una disposición a prohibir el uso de la imagen de personajes famosos en contextos comerciales no autorizados, por medio de su ley de protección de los consumidores.⁸⁵¹

⁸⁴⁴ Véase, por ejemplo, la sentencia del Tribunal de Casación de Nueva Zelanda de 5 de diciembre de 1991, *Wineworths Group Ltd c. Comité Interprofesional du Vin de Champagne* [1992] 2 NZLR 327 (prohibición de la venta de “champagne” australiano por vulnerar el artículo 9 de la LCJ NZ). Esta es una de las formas en que los países de la región dan curso al artículo 22.2 del Acuerdo sobre los ADPIC.

⁸⁴⁵ Sentencia del Tribunal Supremo de Nueva Gales del Sur de 14 de junio de 1960, *Radio Corporation Pty Ltd c. Henderson* [1960] NSW 279.

⁸⁴⁶ Véase, por ejemplo, la sentencia del Tribunal Federal de Australia, de 17 de mayo de 1996, *Twentieth Century Fox Film Corporation c. South Australian Brewing Co Ltd* (1996) 66 FCR 451 (donde se reconoció el derecho de los productores de “Los Simpsons” a prohibir la venta de cerveza “Duff” no autorizada).

⁸⁴⁷ Véase, por ejemplo, la sentencia del Tribunal Federal de Australia de 1 de agosto de 2003, *Telstra Corporation Ltd c. Royal & Sun Alliance Insurance Australia Ltd* (2003) 57 IPR 453 (donde se reconoció el derecho de una empresa cuyos anuncios de televisión en los que aparecía el personaje conocido como “Mr. Goggmobil” eran notorios, el derecho a prohibir una publicidad donde aparecía el mismo actor que interpretaba a Mr. Goggmobil en un contexto similar al del anuncio original).

⁸⁴⁸ Véase, por ejemplo, la sentencia del Tribunal de Casación de Queensland de 25 de octubre de 1996, *Talmax Pty Ltd c. Telstra Corp Ltd* [1997] 2 Qd R 444 (uso de la imagen de un nadador olímpico australiano en un contexto promocional no autorizado). Véase, no obstante, la sentencia del Tribunal Federal de Australia de 29 de mayo de 1986, *Newton-John c. Scholl-Plough (Australia) Ltd* (1986) 11 FCR 233 (donde se declaró que el uso de una actriz que se parecía a la artista Olivia Newton-John en un anuncio de cosméticos con el eslogan “¿Olivia? No, es Maybelline” no constituía una representación falsa de que el anuncio había sido autorizado por Newton-John).

⁸⁴⁹ Véase, por ejemplo, la sentencia del Tribunal Federal de Australia (Pleno) de 25 de mayo de 1989, *Pacific Dunlop Ltd c. Hogan* (1989) 23 FCR 533 (donde se consideró que era engañosa la alusión al personaje “Cocodrilo Dundee” y a una conocida escena de la película “Cocodrilo Dundee” en la publicidad de los zapatos del demandado, ya que la conducta del demandado había de tener cierta incidencia en las decisiones de compra de los consumidores).

⁸⁵⁰ Véase, por ejemplo, la sentencia del Tribunal Superior de Nueva Zelanda de 15 de julio de 1992, *Tot Toys Ltd c. Mitchell* [1993] 1 NZLR 325, 362-363.

⁸⁵¹ Sentencia del Tribunal Superior de Nueva Zelanda de 2 de octubre de 2001, *New Zealand Rugby Football Union c. Saint Publishing Ltd*, no publicada, HC Auckland M1458/01 (donde se prohibió el uso de la imagen de un jugador de rugby neozelandés en un contexto comercial no autorizado).

En ninguno de los países objeto de este estudio se protege contra la mera “evocación” de los productos de un competidor que no induzca a los consumidores a error ni a engaño en ninguna de las formas antes descritas.

Por último, tal como se ha señalado en el apartado 1.2, Australia, Nueva Zelandia y una serie de países del Pacífico Sur imponen prohibiciones adicionales en sus leyes de protección de los consumidores respecto a las representaciones falsas o engañosas el ejercicio del comercio respecto a las cualidades, características, lugar de procedencia y patrocinio de los productos o servicios, así como a las conductas que puedan inducir al público a error en cuanto a la naturaleza, las características, la idoneidad para un fin, la cantidad o el proceso de fabricación de los productos o servicios. No obstante, es escasa la jurisprudencia independiente sobre estas prohibiciones adicionales, lo cual se debe principalmente a que reconocer que una parte ha incurrido en una “conducta engañosa o fraudulenta” el ejercicio del comercio inevitablemente implica reconocer la infracción de una de las concretas prohibiciones adicionales que pesan sobre las declaraciones “falsas o engañosas”,⁸⁵² y esto será más fácil de apreciar que una conducta “que puede inducir al público a error”, la cual requeriría “una probabilidad real de que el público se vea inducido a error” por la conducta del demandado.⁸⁵³

3.2 *Las leyes que transponen el artículo 10bis.3)2 del Convenio de París*

La prohibición legal general de observar conductas engañosas o fraudulentas también proporciona a los comerciantes afectados un medio de protección contra la desacreditación de sus productos o su empresa.⁸⁵⁴ Un ámbito en que esta prohibición resulta especialmente importante a la hora de impedir que se “desacrediten” los productos o la empresa de los competidores es el de la publicidad comparativa. Esta no se considera una forma “intrínsecamente inadmisibles de conducta comercial” en Australia y Nueva Zelandia y, siempre que “las afirmaciones de hecho del anunciante no sean falaces o engañosas verdades a medias, el anunciante puede legítimamente comparar un aspecto concreto de su producto o servicio de forma favorable con el mismo aspecto del producto o servicio de un competidor”.⁸⁵⁵ La atención se centra en gran medida en la veracidad de las afirmaciones del demandado, y se ha considerado que, cuando un demandado “no se limita a promover [su] propio producto, sino que [también] lo compara críticamente con el producto de un tercero, de manera que este último queda desfavorecido en la comparación, [el demandado] debe velar con especial esmero por la exactitud de sus afirmaciones”,⁸⁵⁶ a fin de evitar la posibilidad de incurrir en una conducta engañosa o fraudulenta.

4. Otros actos de competencia desleal

Australia, Nueva Zelandia y los demás países del Pacífico Sur objeto de este estudio ofrecen protección contra otras formas de competencia desleal que las especificadas en el artículo 10bis del Convenio de París. Así se deduce del amplio concepto legal de “conducta

⁸⁵² Sentencia del Tribunal Federal de Australia de 30 de mayo de 2014, *Telstra Corporation Ltd c. Phone Directories Co Pty Ltd* (2014) 107 IPR 333, apartado 389.

⁸⁵³ Sentencia del Tribunal Federal de Australia de 18 de junio de 2014, *Australian Competition and Consumer Commission c. Coles Supermarkets Australia Pty Ltd* (2014) 317 ALR 73, apartado 44.

⁸⁵⁴ Proporciona una vía de defensa más útil que la figura de responsabilidad civil extracontractual de la falsedad injuriosa, pues esta requiere que la publicación de una declaración sobre la empresa o los productos del demandante sea falsa y de mala fe y le ocasione un perjuicio: véase, por ejemplo, la sentencia del Tribunal Superior de Australia de 6 de diciembre de 2001, *Palmer-Bruyn & Parker Pty Ltd c. Parsons* (2001) 208 CLR 388, apartado 52.

⁸⁵⁵ Sentencia del Tribunal Federal de Australia (Pleno) de 26 de julio de 2002, *Gillette Australia Pty Ltd c. Energiser Australia Pty Ltd* (2002) 193 ALR 629, apartados 20 y 22.

⁸⁵⁶ Sentencia del Tribunal Federal de Australia de 8 de octubre de 1981, *Stuart Alexander & Co (Interstate) Pty Ltd c. Blenders Pty Ltd* (1981) 37 ALR 161, 163.

engañososa y fraudulenta”, que potencialmente puede abarcar las novedosas prácticas comerciales y de *marketing* que utilizan las nuevas tecnologías. Por ejemplo, en Australia se ha considerado recientemente que una plataforma de citas sanitarias vulneraba el artículo 18.1 de la LAC, al no revelar los comentarios negativos de los pacientes y al compartir la información de estos con corredores de seguros,⁸⁵⁷ y que Google infringía el artículo 18.1 de la LAC al recopilar información de la ubicación de los usuarios de dispositivos Android que habían desactivado su “historial de ubicaciones”.⁸⁵⁸

Además de sus regímenes de protección de los consumidores, Australia y Nueva Zelandia cuentan con legislación específica para proteger contra el *marketing* parasitario. En Australia, la Ley de Acontecimientos Deportivos Importantes (Indicaciones e Imágenes) de 2014 prohíbe, durante un “período de protección” limitado, el uso comercial no autorizado, en productos o servicios, de indicaciones protegidas o imágenes asociadas a un evento concreto, que pueda dar a entender a una persona razonable la existencia de un patrocinio o un acuerdo comercial con el acontecimiento.⁸⁵⁹ En esencia, se presume que la utilización para el fin principal de publicitar, promover o incrementar la demanda de los productos o servicios basta para sugerir la existencia de tal acuerdo.⁸⁶⁰ En Nueva Zelandia, la Ley de Gestión de Grandes Eventos de 2007 va más allá aún: prevé que se declare un “gran evento” y “emblemas y palabras de un gran evento”,⁸⁶¹ y excede el alcance del fraude comercial tradicional y de las normas de protección de los consumidores al prohibir las declaraciones que den a entender que existe una “asociación” entre el gran evento y ciertos productos o servicios o una persona,⁸⁶² presumiéndose la infracción cuando la declaración utilice una palabra o emblema del gran evento, o una variación muy próxima, aunque se recurra a exenciones de responsabilidad.⁸⁶³ La Ley también restringe la publicidad no autorizada y la venta ambulante en ciertas “zonas reservadas” y sus alrededores o en “rutas de transporte reservadas”.⁸⁶⁴

Por último, todos los países de la región ofrecen protección contra el uso indebido de secretos comerciales.⁸⁶⁵ Esta protección se brinda primordialmente mediante cláusulas contractuales expresas o implícitas, o por medio de un recurso de equidad por abuso de confianza.⁸⁶⁶ Dicho recurso no reconoce un derecho de propiedad sobre los secretos comerciales en sí,⁸⁶⁷ sino que se puede ejercitar cuando una información que puede ser identificada con suficiente concreción y que posee el necesario carácter confidencial, ha sido recibida en circunstancias que imponen la obligación de confidencialidad, y cuando existe una utilización indebida, real o

⁸⁵⁷ Sentencia del Tribunal Federal de Australia de 20 de agosto de 2020, Australian Competition and Consumer Commission c. HealthEngine Pty Ltd [2020] FCA 1203.

⁸⁵⁸ Sentencia del Tribunal Federal de Australia de 16 de abril de 2021, Australian Competition and Consumer Commission c. Google LLC (N.º 2) [2021] FCA 367.

⁸⁵⁹ Artículo 16.1 de la Ley de Acontecimientos Deportivos Importantes (Indicaciones e Imágenes) de 2014 de Australia. La Ley está concebida de tal manera que con el tiempo puedan añadirse nuevos “acontecimientos importantes”.

⁸⁶⁰ Artículo 13 de la Ley australiana de Acontecimientos Deportivos Importantes (Indicaciones e Imágenes) de 2014.

⁸⁶¹ Artículos 7 y 8 de la Ley de Gestión de Grandes Eventos de 2007 de Nueva Zelandia (en lo sucesivo, “LGGE NZ”).

⁸⁶² Artículo 10 de la LGGE NZ.

⁸⁶³ Artículo 11 de la LGGE NZ.

⁸⁶⁴ Artículos 17 y 20 de la LGGE NZ. Véase una visión crítica en Louise Longdin, “Public Law Solutions to Private Law Problems: Major Event Regulation Subverts IP’s Internal Balance”, *Journal of Intellectual Property Law and Practice* 4 (2009), 726.

⁸⁶⁵ Al hacerlo, también transponen el artículo 39 del Acuerdo sobre los ADPIC.

⁸⁶⁶ Sentencia del Tribunal Supremo de Nueva Gales del Sur de 3 de mayo de 2002, AG Australia Holdings Ltd c. Burton (2002) 58 NSWLR 464, apartados 73-75.

⁸⁶⁷ Sentencia del Tribunal Superior de Australia de 24 de mayo de 2007, Farah Constructions Pty Ltd c. Say-Dee Pty Ltd (2007) 230 CLR 89, apartado 118.

probable, de dicha información.⁸⁶⁸ En el ámbito del empleo, los tribunales australianos han tratado de diferenciar entre determinados secretos comerciales que no pueden utilizarse lícitamente salvo en beneficio del empresario (y que, por tanto, se deben mantener en secreto cuando el empleado haya abandonado la empresa) y la información que el empleado debe tratar como confidencial hasta la extinción de su relación laboral pero que, una vez obtenida, le pertenece a él y pasa a formar parte de sus habilidades y conocimientos y puede utilizarla tras concluir su empleo.⁸⁶⁹ Sobre todo, determinados países del Pacífico Sur protegen legalmente los secretos comerciales. Tanto en Tonga como en Vanuatu el uso indebido de secretos comerciales puede combatirse mediante un mandamiento judicial o puede compensarse con una indemnización,⁸⁷⁰ mientras que en Samoa comete un delito quien “toma, obtiene o copia ilegítimamente cualquier documento, modelo u otra representación de cualquier cosa o proceso que contenga o encarne un secreto comercial, a sabiendas de que se trata de un secreto comercial”.⁸⁷¹

N. COMUNIDAD DE ESTADOS INDEPENDIENTES (CEI)*

1. Marco legislativo

A tenor de las normas internacionales establecidas en el Convenio de París y en los Acuerdos de la OMC, particularmente el Acuerdo sobre los ADPIC,⁸⁷² dos fuentes de Derecho principales establecen las normas comunes sobre competencia desleal en el ámbito regional para los miembros actuales de la Comunidad de Estados Independientes (CEI). En primer lugar, el Tratado de la CEI sobre la Aplicación de una Política Coordinada Antimonopolio, de 25 de enero de 2000,⁸⁷³ que actualiza el primer instrumento de la CEI a este respecto, de 23 de diciembre de 1993. En segundo lugar, el Tratado de la Unión Económica Euroasiática (UEE), adoptado el 29 de mayo de 2014,⁸⁷⁴ y su Protocolo sobre los Principios Generales y Reglas de Competencia.⁸⁷⁵

⁸⁶⁸ Sentencias del Tribunal Federal de Australia (Pleno) de 4 de marzo de 2010, *Optus Networks Pty Ltd c. Telstra Corporation Ltd* (2010) 265 ALR 281, apartado 39, y del Tribunal de Casación de Nueva Zelanda de 2 de mayo de 1978, *AB Consolidated Ltd c. Europe Strength Food Co Pty Ltd* [1978] 2 NZLR 515.

⁸⁶⁹ Sentencia del Tribunal Supremo de Nueva Gales del Sur de 6 de marzo de 1991, *Wright c. Gasweld Pty Ltd* (1991) 22 NSWLR 317, 339.

⁸⁷⁰ Artículo 9 de la LCD de Tonga y artículo 3 de la Ley de Secretos Comerciales de 2000 de Vanuatu. En el artículo 1 se define el “secreto comercial” como “cualquier información que: a) no sea de dominio público o fácilmente accesible para las personas que normalmente utilizan información de ese tipo, o b) trate de los negocios o asuntos profesionales de una persona y cuya divulgación afecte o razonablemente pueda afectar de forma negativa a dicha persona en sus negocios o asuntos profesionales lícitos, y que, por esta causa, tenga un valor comercial”.

⁸⁷¹ Artículo 171.1 de la Ley Penal de 2013 de Samoa. El “secreto comercial” se define en su artículo 171.2.

* *Natalia Kapyrina, Profesora Asociada del Departamento de Estudios de Integración del Instituto Estatal de Relaciones Internacionales (MGIMO) de Moscú (Federación de Rusia).*

iby

⁸⁷² Todos los países de este informe son miembros del Convenio de París. Son miembros de la OMC Armenia, la Federación de Rusia, Georgia, Kazajstán, Kirguistán, la República de Moldova, Tayikistán y Ucrania; no lo son Azerbaiyán, Belarús, Turkmenistán y Uzbekistán.

⁸⁷³ El artículo 1 establece definiciones generales, mientras que el artículo 3.2.3) enumera los actos que constituyen competencia desleal. Este Acuerdo fue suscrito por Armenia, Azerbaiyán, Belarús, la Federación de Rusia, Georgia (con reservas; abandonó la CEI en agosto de 2009), Kazajstán, Kirguistán, la República de Moldova (con reservas), Tayikistán, Ucrania (con reservas; abandonó este Acuerdo en noviembre de 2020) y Uzbekistán. Turkmenistán no ha suscrito el Acuerdo.

⁸⁷⁴ Artículos 75 (Principios generales de competencia) y 76 (Reglas generales de competencia). El Tratado entró en vigor el 1 de enero de 2015. Fue suscrito por Armenia, Belarús, la Federación de Rusia, Kazajstán y Kirguistán.

⁸⁷⁵ Artículos 1 y 2.14) del Anexo 19 del Tratado de la Unión Económica Euroasiática, Protocolo sobre los Principios Generales y Reglas de Competencia. También se hace referencia a la prohibición de la competencia desleal en el Protocolo N.º 26 sobre la Protección y la Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, en relación con la utilización de denominaciones de origen de productos que constituyen actos de competencia desleal en el sentido del artículo 10bis del Convenio de París (artículo 21 del anexo 26 al Tratado de la Unión Económica Euroasiática).

Algunos de los países de la región mencionan expresamente la prohibición de la competencia desleal en sus constituciones nacionales, especialmente en las disposiciones relativas a las libertades de actividad económica.⁸⁷⁶ Así, desde un punto de vista constitucional, al menos para esos países es evidente que la protección contra la competencia desleal persigue los objetivos de favorecer una competencia leal y sin distorsiones en un sentido general.⁸⁷⁷ Esta hipótesis se ve reforzada si se observa la situación de la competencia desleal en los Acuerdos regionales antes mencionados, es decir, entre otras normas antimonopolio, así como las legislaciones nacionales concretas, donde la competencia desleal se mezcla con otras disciplinas relativas a la competencia.⁸⁷⁸ Solo Ucrania y Azerbaiyán cuentan con leyes específicas sobre competencia desleal.⁸⁷⁹ Belarús combina disposiciones generales del Código Civil con otras más concretas de una ley sobre competencia.⁸⁸⁰ Kazajistán codifica las disposiciones sobre competencia desleal en su Código de Comercio.⁸⁸¹ Turkmenistán no parece disponer de legislación específica en este ámbito.⁸⁸²

Antes de que se constituyese la UEE, Belarús, Kazajistán y Rusia adoptaron un Modelo de ley “de Competencia”, de 17 de septiembre de 2013, aprobado mediante decisión de los Jefes de Estado de 24 de octubre de 2013, N.º 50. Véase la definición general que contiene el artículo 4.15), así como los actos específicos enumerados en el artículo 16, que comprenden más aspectos que el Tratado de la UEE.

⁸⁷⁶ Artículo 59 de la Constitución de la República de Armenia (en su versión modificada a 6 de diciembre de 2015); artículo 15.II de la Constitución de la República de Azerbaiyán (modificada por última vez el 18 de marzo de 2009); artículo 26.4 de la Constitución de la República de Kazajistán (modificada por última vez el 25 de marzo de 2019); artículo 34.2 de la Constitución de la Federación de Rusia (en su versión modificada hasta julio de 2020), y artículo 42 de la Constitución de Ucrania (en su versión modificada hasta 2016). Los siguientes países no mencionan la competencia desleal en sus constituciones: Constitución de la República de Belarús de 1994 (modificada por última vez el 17 de octubre de 2004); Constitución de Georgia (modificada por última vez el 23 de marzo de 2018); Constitución de la República de Moldova (en su versión modificada hasta 2016; existe una referencia a la “competencia leal” en el artículo 9.3); Constitución de la República de Tayikistán (en su versión modificada hasta 2003); Constitución de Turkmenistán (en su versión modificada hasta 2008), y Constitución de la República de Uzbekistán (en su versión modificada hasta el 29 de agosto de 2017). En la Constitución de la República de Azerbaiyán, la competencia desleal se menciona en un artículo titulado “Desarrollo económico y Estado”, pero el sentido general de la disposición versa sobre la economía de mercado, la libertad de empresa, la prevención del monopolio y la competencia desleal en las relaciones económicas.

⁸⁷⁷ Véase una postura crítica respecto a la inclusión de la competencia desleal entre las disciplinas de competencia en UNCTAD, *Assessment of the Eurasian Economic Union Competition Rules and Regulations*, Naciones Unidas, 2020, 10; el tema se aborda también en la bibliografía nacional.

⁸⁷⁸ Capítulo V de la Ley de la República de Armenia de 6 de noviembre de 2000, de Protección de la Competencia Económica (en su versión modificada hasta el 1 de julio de 2014), <https://wipolex.wipo.int/en/text/434741>; artículos 3 y 8 de la Ley de Kirguistán N.º 116 de 22 de julio de 2011, sobre la Competencia (en su versión modificada hasta la Ley N.º 153 de 28 de julio de 2017), <https://wipolex.wipo.int/en/text/457090>; artículo 4 y capítulo 3 de la Ley de la República de Moldova N.º 183, de 11 de julio de 2012, sobre la Competencia (en su versión modificada hasta el 2 de agosto de 2013), <https://wipolex.wipo.int/en/text/339847>; artículo 4 y capítulo 2.1 (artículos 14.1 a 14.8) de la Ley Federal de Protección de la Competencia de 26 de julio de 2006 N.º 135-FZ (en su versión modificada hasta 2021), <http://en.fas.gov.ru/documents/documentdetails.html?id=15366>; artículos 3 y 7 de la Ley de la República de Tayikistán de Competencia y Restricción de las Actividades Monopolísticas en los Mercados de Consumo, de 28 de julio de 2006 (en su versión modificada hasta 2008), <https://wipolex.wipo.int/en/text/235995>; artículos 4 y 13 de la Ley de la República de Uzbekistán N.º ZRU-319, de 6 de enero de 2012, sobre la Competencia (en su versión modificada hasta 2018), <https://wipolex.wipo.int/en/text/477206>.

⁸⁷⁹ Ley de la República de Azerbaiyán sobre la Competencia Desleal N.º 1049, de 2 de junio de 1995 (en su versión modificada hasta el 30 de diciembre de 2003), <https://wipolex.wipo.int/en/text/365135>; Ley de Ucrania de Protección contra la Competencia Desleal, de 7 de junio de 1996, N.º 236/96-VR (en su versión modificada hasta 2019).

⁸⁸⁰ Capítulo 68 (artículos 1029 y 1030) del Código Civil de 7 de diciembre de 1998, N.º 218-3 (en su versión modificada hasta 2021); artículos 1 y 16 de la Ley de la República de Belarús N.º 94-Z, de 12 de diciembre de 2013, de Neutralización de las Actividades Monopolísticas y Promoción de la Competencia (en su versión modificada hasta el 12 de diciembre de 2013), <https://wipolex.wipo.int/en/text/337119>;

⁸⁸¹ Código Mercantil de la República de Kazajistán N.º 375-V, de 29 de octubre de 2015 (en su versión modificada hasta la Ley N.º 262-VI, de 3 de julio de 2019), <https://wipolex.wipo.int/en/text/545642>. Antes de ello, la competencia desleal se regulaba en una ley específica; después se unificó con otras disciplinas relativas a la competencia en una única ley de competencia (en vigor desde 2009).

⁸⁸² No obstante, se hace referencia a actos de competencia desleal en el artículo 1068 del Código Civil de 12 de junio de 1997, N.º 222-I (en su versión modificada hasta 2020), pero el artículo que se ocupa de los derechos de

Las legislaciones nacionales existentes optan por un régimen detallado, en el que se establece tanto una definición general de competencia desleal como una lista de actos expresamente prohibidos. Al mismo tiempo, muchos países han adoptado una serie de leyes más concretas, en particular sobre publicidad,⁸⁸³ grandes eventos deportivos⁸⁸⁴ y secretos comerciales.⁸⁸⁵

Desde la segunda mitad de los años noventa, los países de la CEI han ido evolucionando hacia una economía de mercado. Así las cosas, era necesario adoptar una legislación sobre competencia desleal, dentro de los instrumentos destinados a garantizar una competencia efectiva. Favorecer la competencia leal protegiendo a los consumidores sigue siendo la razón de ser, en general, de esta legislación y práctica jurídica. Sin embargo, también se presenta como una justificación válida el objetivo de apoyar el desarrollo económico general, ya que el Estado participa activamente en su regulación mediante procedimientos administrativos y, cuando procede, mediante el diálogo con las partes interesadas. También existe una creciente tendencia a justificar la competencia desleal atendiendo a la protección de los intereses de los consumidores.⁸⁸⁶ Sin embargo, la protección de estos sigue siendo un campo del Derecho diferente en todos los países de la CEI.⁸⁸⁷

La legislación sobre competencia desleal y sobre propiedad intelectual son de idéntico nivel jerárquico, pues la protección de la propiedad intelectual también se basa en acuerdos internacionales y regionales, a menudo en las constituciones nacionales⁸⁸⁸ y también en leyes específicas. Pese a perseguir objetivos diferentes y contemplar comportamientos distintos, se complementan entre sí y están interconectadas. Las disposiciones sobre competencia desleal en los países de la CEI y de la UEE prohíben el registro y la utilización desleales de las marcas y la utilización desleal de diversos objetos de protección de la propiedad intelectual, incluida la reproducción del aspecto externo de los productos de un tercero. En general, se

propiedad intelectual se limita a declarar que la competencia desleal puede ofrecer vías de recurso alternativas; artículo 16 de la Ley de Turkmenistán N.º 698-XII, de 19 de mayo de 1992, sobre Actividades de Inversión en Turkmenistán; artículos 4 y 32 de la Ley de Publicidad N.º 374-V, de 26 de marzo de 2016.

⁸⁸³ Por ejemplo, Ley de Georgia sobre Publicidad, de 18 de febrero de 1998, N.º 1228-Ilis; Ley de Kazajistán sobre Publicidad, de 19 de diciembre de 2003, N.º 508-P (artículo 174); Ley de Kirguistán sobre Publicidad, de 24 de diciembre de 1998, N.º 155; Ley Federal de Publicidad de la Federación de Rusia, de 13 de marzo de 2006, N.º 38-FZ; Ley de Publicidad de la República de Tayikistán, de 1 de agosto de 2003.

⁸⁸⁴ Por ejemplo, artículo 20.1 de la Ley de la Federación de Rusia de 4 de diciembre de 2007, N.º 329-FZ, sobre Cultura Física y Deporte en la Federación de Rusia (en su versión modificada por la Ley Federal de 7 de junio de 2013, N.º 108-FZ), leyes específicas para los Juegos Olímpicos, los campeonatos de la FIFA, etc.

⁸⁸⁵ Por ejemplo, Ley de la Federación de Rusia de 29 de julio de 2004, N.º 98-FZ, sobre Secretos Comerciales.

⁸⁸⁶ El Preámbulo de la Ley de Competencia Desleal de Ucrania define como su objetivo proteger tanto a los operadores económicos como a los consumidores frente a la competencia desleal. El objetivo de proteger los derechos e intereses de los consumidores, en cuanto agentes del mercado, y su vulnerabilidad ante los actos de competencia desleal, se subraya en el apartado 10 de la Resolución Plenaria del Tribunal Supremo de la Federación de Rusia de 4 de marzo de 2021, N.º 2 “Sobre ciertas cuestiones planteadas en la aplicación judicial de la legislación antimonopolio”. Asimismo, en su sentencia de 26 de abril de 2019, N.º 303-KG18-23327, el Tribunal Supremo ruso declaró: “La prohibición de la competencia desleal tiene como fundamento garantizar que las entidades económicas dispongan de posibilidades justas (iguales) de operar en los mercados de consumo pertinentes, así como proteger a los consumidores frente a la distorsión de su comportamiento por parte de prácticas comerciales desleales de las entidades económicas.”

⁸⁸⁷ A escala de la CEI, el 25 de enero de 2000 se adoptó un Acuerdo sobre las principales directrices de cooperación en materia de protección de los consumidores (modificado el 19 de mayo de 2011), donde se hace referencia a las medidas dirigidas a combatir las actividades desleales de las entidades económicas, con las que infringen la legislación de protección de los consumidores, así como las prácticas comerciales que perjudican, económicamente o no, a los consumidores y/o al medio ambiente (artículo 1).

⁸⁸⁸ Artículo 44.1 de la Constitución rusa; sobre las disposiciones constitucionales de Armenia, Kirguistán, Tayikistán, Azerbaiyán y la República de Moldova, véase C. Geiger, “Implementing Intellectual Property Provisions in Human Rights Instruments: Towards a New Social Contract for the Protection of Intangibles”, en: C. Geiger (ed.), *Research Handbook on Human Rights and Intellectual Property*, 661 (Cheltenham, RU/Northampton, EE. UU., Edward Elgar, 2015), notas 23, 24 y 30; véase también la nota 15, donde se citan los casos de Kazajistán y Uzbekistán, cuyas constituciones no mencionan la propiedad intelectual.

admite que el uso de un objeto que goce de protección de la propiedad intelectual no es, de por sí, contrario a la legislación sobre competencia desleal.⁸⁸⁹ La relación entre la propiedad intelectual y la competencia desleal también puede ser conflictiva, tal como evidencia la cuestión de las importaciones paralelas (véase la sección 4).

Dado que algunas de las infracciones previstas en ambas legislaciones son muy próximas entre sí o se solapan, cabe trazar una diferencia conceptual no solo respecto a los aspectos jurídicos sustantivos (el acceso a la protección, los requisitos, el alcance y las vías de defensa disponibles), sino también respecto a los procedimientos y vías de recurso disponibles y aplicados en la práctica. En términos muy amplios, aunque para ambas legislaciones hay disponibles mecanismos de ejecución tanto civiles como públicos, que pueden combinarse entre sí, en las disposiciones sobre competencia desleal se aprecia una tendencia hacia el procedimiento administrativo que culmina en sanciones administrativas y penales, mientras que quienes buscan la protección de la propiedad intelectual se inclinan por la ejecución judicial ante los tribunales tanto mercantiles como civiles, que se derivan en la imposición de indemnizaciones.⁸⁹⁰

Desde la adopción del Acuerdo de la CEI de 2000 sobre competencia desleal, los países están dispuestos a cooperar y coordinar sus políticas a escala internacional.⁸⁹¹ Mayor grado de integración se ha alcanzado en la UEE, donde desde 2015 el Derecho de la competencia, que incluye la competencia desleal, es objeto de regulación supranacional. La Comisión Económica Euroasiática (CEE) goza de competencias para investigar las reclamaciones en que se alegue competencia desleal en los mercados transfronterizos. Dado que el procedimiento comprende consultas con los Estados miembros, los resultados pueden entenderse como producto de un cierto consenso, si no posee un cierto efecto armonizador.⁸⁹² En defecto de un órgano judicial o cuasi-judicial supranacional que resuelva las controversias en materia de propiedad intelectual, este mecanismo de ejecución ofrece una interesante vía para los titulares de derechos frente a los comportamientos limítrofes que afecten a signos distintivos (actos engañosos, registro desleal de marcas, generar confusión).

2. Usos honestos en materia industrial o comercial

Con arreglo al Acuerdo de la CEI de 2000, la apreciación de un acto de competencia desleal requiere una acción u omisión que cumpla tres criterios esenciales: tener por objeto conseguir una ventaja en la actividad comercial; causar o poder causar un perjuicio a otros operadores económicos o a su reputación comercial, y ser contrario, bien a la legislación nacional antimonopolio, o bien a los usos del comercio.⁸⁹³ Con la adopción del Tratado de la UEE se produjeron ciertos cambios en este concepto: ahora la competencia desleal requiere un

⁸⁸⁹ Véase el apartado 30 de la Resolución Plenaria del Tribunal Supremo de la Federación de Rusia de 4 de marzo de 2021, N.º 2, “Sobre ciertas cuestiones planteadas en la aplicación judicial de la legislación antimonopolio”.

⁸⁹⁰ Esto se explica por el coste del procedimiento para el demandante, pero sobre todo por la reducida carga de la prueba en el procedimiento administrativo, además de unas facultades de investigación más amplias. Es frecuente que los titulares de derechos de propiedad intelectual presenten demandas de indemnización ante los tribunales mercantiles tras haber obtenido una resolución favorable de la autoridad administrativa, o que presenten una demanda de violación de la propiedad intelectual invocando como prueba la resolución administrativa en la que se aprecia la utilización desleal de una marca [E.P. Gavrilov, “Glava 12: Pravovaia zashita ot nedobrosovestnoi konkurencii” (capítulo 12: Protección jurídica contra la competencia desleal), en Novoselova (ed.), *Pravo Intellektual’noi Sobstvennosti (Derecho de la Propiedad Intelectual)*, vol. 1, Statut, Moscú, 2017, 427 (en lo sucesivo, “Gavrilov, 2017”)].

⁸⁹¹ En septiembre de 2013, el Comité Intergubernamental de la CEI para la Política Antimonopolio y la Comisión Económica Euroasiática suscribieron un memorando sobre cooperación en política antimonopolio.

⁸⁹² En 2019 se presentaron ante la CEE cinco reclamaciones sobre competencia desleal; en 2018, once, y tres en 2017 (fuente: sitio web de la CEE). Las resoluciones de la CEE pueden ser recurridas, tras una fase de conciliación obligatoria, ante el Tribunal de la CEE. Hasta la fecha, este Tribunal no ha conocido de ningún asunto sobre competencia desleal.

⁸⁹³ Acuerdo de la CEI de 2000, artículo 1 (Definiciones).

comportamiento activo (con excepciones),⁸⁹⁴ debe producirse entre competidores, y los actos han de ser contrarios a alguna legislación nacional, a los usos del comercio o a las exigencias morales y éticas de integridad, razonabilidad y lealtad.⁸⁹⁵

En consecuencia, la transposición del concepto de “usos honestos en materia industrial o comercial” del artículo 10*bis* del Convenio de París en las legislaciones de los Estados miembros de la CEI y de la UEE puede calificarse de amplia, ya que no se limita a los actos ilícitos, sino que se extiende a los usos y prácticas comerciales y a las normas éticas. No solo amplía la protección contra la competencia desleal, sino que también dota al juez de una facultad discrecional más amplia.⁸⁹⁶ Por otro lado, cabe mencionar que tal definición de competencia desleal, que requiere que los actos causen un perjuicio y proporcionen una ventaja indebida, puede considerarse más concreta que la del concepto de “usos honestos en materia industrial o comercial” del artículo 10*bis* del Convenio de París.⁸⁹⁷ Al menos en Rusia, el artículo 10*bis* del Convenio de París tiene efecto directo. Es objeto de aplicación recurrente por los tribunales en combinación con la legislación nacional más específica.⁸⁹⁸

Por otro lado, si se atiende solamente a los usos del comercio, algunos autores señalan que tales tradiciones son relativamente nuevas en el mercado ruso, lo que también sucede con otros países de la CEI. Por lo tanto, en la práctica no es tan frecuente su aplicación como criterio para determinar el carácter desleal de una conducta.⁸⁹⁹

Cuando se invoca el incumplimiento de tales usos del comercio, estos se pueden deducir, bien de documentos escritos,⁹⁰⁰ o bien de la práctica (basada en encuestas, estudios, etc.).⁹⁰¹

Los principios morales y éticos, a los que se alude en diversas legislaciones de la región al definir la competencia desleal, hacen referencia a principios generales del Derecho civil.⁹⁰² Su valoración requiere principalmente un planteamiento normativo basado en las percepciones

⁸⁹⁴ Se trata de una norma generalmente aceptada, atendiendo al artículo 1 de la Ley de Competencia Desleal de Ucrania, que solo hace referencia a acciones. Sin embargo, en otros lugares se aprecian discrepancias: aunque la ley rusa solo se refiere a las acciones en la definición general de competencia desleal (artículo 4.9), las omisiones pueden generar confusión con arreglo al artículo 14.6 de la Ley de Protección de la Competencia. Por lo tanto, en los instrumentos regionales los “actos” se entienden más precisamente como “conductas”.

⁸⁹⁴ Artículo 2.14) del Anexo 19 del Tratado de la Unión Económica Euroasiática, Protocolo sobre los Principios Generales y Reglas de Competencia. Se halla en el artículo 4.19) de la Ley rusa de Protección de la Competencia.

⁸⁹⁵ Artículo 2.14) del Anexo 19 del Tratado de la Unión Económica Euroasiática, Protocolo sobre los Principios Generales y Reglas de Competencia. Se halla en el artículo 4.19) de la Ley rusa de Protección de la Competencia.

⁸⁹⁶ O.A. Gorodov, A.B. Petrov, H.A. Schmigel'skaia, *Nedobrosovestnaia konkurentsia*, Justizinform, Moscú, 2020, 25 (en lo sucesivo, “Gorodov y otros, 2020”).

⁸⁹⁷ Gorodov y otros, 2020, 26, en referencia a las normas nacionales rusas que definen la competencia desleal y que son comunes en las legislaciones de la CEI y de la UEE.

⁸⁹⁸ En particular, el artículo 10*bis*.2) del Convenio de París y el artículo 9.4 de la Ley de Protección de la Competencia se consideran definiciones coexistentes de la competencia desleal: Gavrilov, 2017, *op. cit.* 390. Existe un debate en cuanto a su identidad: a favor, Gavrilov, *ibid.*, 392 (la definición rusa es más detallada); en contra, Gorodov y otros, 2020, 20 (los conceptos son diferentes).

⁸⁹⁹ Es lo que sucede, por ejemplo, en Rusia: véase I. Yu. Artemiev (ed.), *Nauchno-praktičeskii kommentarii k Federalnomu zakonu “O zashite konkurentsii” (Comentario teórico y práctico sobre la Ley Federal de Protección de la Competencia)*, MGIMO, SFA de Rusia, Moscú, Statut, 2016, 307 (en lo sucesivo, “Comentario sobre Rusia de 2016”).

⁹⁰⁰ En un asunto en el que una empresa registró de forma desleal miles de nombres de dominio, la autoridad antimonopolio se remitió a los usos del comercio contemplados en el contrato de acreditación y en el Reglamento de Registro de Nombres de Dominio en el Área .PФ (*Presidencia del Tribunal Supremo de lo Mercantil de la Federación de Rusia, resolución de 2 de abril de 2013, N.º 11980/12*).

⁹⁰¹ En un caso de sitios web de publicidad clasificada, el Tribunal consideró que lo que el demandante calificaba como infracciones de las normas del mercado y los usos del comercio era una práctica comúnmente observada entre los competidores. La resolución del Servicio Federal Antimonopolio (en lo sucesivo, “SFA”) fue confirmada por la sentencia del Tribunal Mercantil de Moscú de 19 de diciembre de 2019, asunto N.º A40-183412/19-122-1521 (*Avito.ru / Avto.ru*). En la sentencia se atendió también a un estudio sobre el comportamiento de los usuarios de dichos sitios web.

⁹⁰² Comentario sobre Rusia de 2016, 307. Algunos autores destacan el problema de valorar un comportamiento que puede estar permitido en los usos del comercio o en la ley, que con frecuencia son poco exigentes, pero que es contrario a las normas de la ética: Godorov y otros, 2020, 26.

de dichas normas de conducta en el entorno mercantil. Tal comportamiento desleal a menudo se sitúa en un contexto de violación de derechos en materia de responsabilidad civil extracontractual. En un asunto relativo al registro desleal de una marca, por ejemplo, el Tribunal Supremo de lo Mercantil ruso se remitió al artículo 10*bis* del Convenio de París y a la parte 1 del artículo 10 del Código Civil para apreciar competencia desleal. Este último impone límites al ejercicio desmesurado de los derechos civiles, en particular cuando una determinada conducta obstaculiza la competencia y puede calificarse de desleal, algo que se equipara a una violación de derechos.⁹⁰³

Teniendo en cuenta que la protección contra la competencia desleal está comprendida en el Derecho de la competencia, este contexto mercantil sigue prevaleciendo al definir qué constituye una infracción. Recientemente, en una sentencia importante, el Tribunal Supremo ruso ha utilizado los siguientes términos: los tribunales deben determinar, entre otros aspectos, “la diferencia entre la forma que un operador económico ha elegido para competir en el mercado y el comportamiento que se esperaría en una situación similar de cualquier operador que persiguiese fines económicos, sin exceder los límites del ejercicio de los derechos civiles y de los usos honestos en materia comercial”.⁹⁰⁴

3. Transposición de los actos concretos prohibidos

Los países del área de la CEI adoptan listas detalladas no exhaustivas de actos que constituyen competencia desleal.⁹⁰⁵ Los actos enumerados en el artículo 10*bis*.3) aparecen en las legislaciones con variaciones en la forma en que se amplían. En el Tratado de la UEE, la lista no exhaustiva de actos difiere del artículo 10*bis*.3) en que no menciona expresamente la infracción consistente en “generar confusión”, sino que incluye en la enumeración la “incorrecta comparación entre entidades económicas o productos” (artículo 76.2 del Tratado de la UEE). Sin embargo, esto no impide actuar legalmente contra los actos de confusión, ya que la lista no es exhaustiva.⁹⁰⁶ La mayoría de las legislaciones exigen la concurrencia de dos requisitos: que los actos cumplan los criterios generales de la competencia desleal y que se produzcan entre competidores.

En primer lugar, todo acto de competencia desleal debe cumplir los criterios antes mencionados (tener por objeto la obtención de una ventaja indebida, producir un perjuicio real o potencial y ser contrario a la ley, los usos del comercio o los principios morales y éticos). Dependiendo del acto prohibido, la legislación o los tribunales admiten una valoración más flexible. En Kazajstán, el criterio principal para los actos de competencia desleal es tener por objeto conseguir o recibir ventajas ilícitas. Algunos actos requieren la prueba concreta de su carácter ilícito (uso ilegal de signos distintivos). Otros actos se consideran ilícitos de por sí (la copia del aspecto exterior de un producto y la generación de confusión; la compraventa de una gama obligatoria de productos; la llamada al boicot de un competidor).⁹⁰⁷ Aunque los tres criterios mencionados son esenciales en Rusia, el cumplimiento de algunos de ellos se puede

⁹⁰³ Resolución de la Presidencia del Tribunal Supremo de lo Mercantil de la Federación de Rusia de 1 de julio de 2008, N.º 3565/08 (*AKAI*). Una empresa establecida en Hong Kong trató de registrar la marca AKAI y se presentó a sí misma como sucesora de la sociedad japonesa constituida en 1929.

⁹⁰⁴ Véase el apartado 30 de la Resolución Plenaria del Tribunal Supremo de la Federación de Rusia de 4 de marzo de 2021, N.º 2, “Sobre ciertas cuestiones planteadas en la aplicación judicial de la legislación antimonopolio”.

⁹⁰⁵ Solo Kazajstán establece una lista exhaustiva de trece actos de competencia desleal (artículo 177.2 del Código Mercantil).

⁹⁰⁶ M.A. Kusainov y otros (eds), *Konkurentnoie pravo v Evraziiskom ekonomiticheskom soiúze (El Derecho de la competencia en la Unión Económica Euroasiática)*, CEE, Moscú, 2019, 59 (en lo sucesivo, “Manual de Derecho de la competencia de la UEE de 2019”). Actualmente es objeto de deliberación en la CEE un asunto relativo al diseño del envasado de bebidas lácteas, basado en la infracción consistente en generar confusión: véase el Informe anual de la CEE sobre la competencia en los mercados transfronterizos y sobre las medidas adoptadas para combatir las infracciones de las reglas generales de 2020 y 2021, 48-51 (en lo sucesivo, “Informe anual de la CEE”).

⁹⁰⁷ Artículo 177 del Código Mercantil de la República de Kazajstán.

presumir, como sucede en ocasiones con el requisito del perjuicio real o potencial.⁹⁰⁸ Asimismo, los actos contemplados en algunas leyes específicas no tienen que cumplir los criterios generales, pues se consideran directamente actos de competencia desleal.⁹⁰⁹

En segundo lugar, como regla general, las entidades que intervengan en un asunto de competencia desleal deben ser competidoras. En Rusia, esto significa que deben operar en los mismos mercados de productos (productos sustituibles o productos sin otra competencia) y dentro de unos límites geográficos comunes (al menos, un área geográfica común).⁹¹⁰ Aunque es preciso analizar la competencia en el mercado de que se trate, no se exige un análisis en profundidad, en comparación con otras disciplinas de la competencia. En casos excepcionales, la valoración de una relación de competencia se relaja considerablemente.⁹¹¹ Por ejemplo, en casos concretos de generación de confusión o comportamiento parásito, se puede considerar que se perjudica a un círculo más amplio de operadores económicos, en lugar de ir dirigidos específicamente contra el demandante que alega la infracción, pues este puede no estar en relación de competencia directa con el supuesto infractor.⁹¹² En consecuencia, el Tribunal Supremo ha extendido recientemente este criterio, más allá de los meros competidores, a los actos que puedan incidir en el estado de la competencia.⁹¹³

En el mecanismo de ejecución transfronteriza de la UEE, se halla en estudio una reclamación de competencia desleal, ya desde la fase de admisibilidad, donde se comprueba que los operadores económicos son efectivamente competidores, que operan en el mismo mercado de productos que abarca, al menos, el territorio de dos Estados miembros, y que ambas partes están registradas en distintos Estados miembros.⁹¹⁴

⁹⁰⁸ Aunque la ventaja indebida debe ser demostrada, las consecuencias de la competencia desleal (el perjuicio o menoscabo de la reputación comercial) se presumen: resolución del Tribunal de Propiedad Intelectual ruso de 12 de octubre de 2018, asunto N.º A56-92760/2017.

⁹⁰⁹ Por ejemplo, los actos enumerados en el artículo 8 de la Ley Federal rusa de organización y celebración de los XXII Juegos Olímpicos de Invierno y los XI Juegos Paralímpicos de Invierno de 2014 [...], de 1 de diciembre de 2007, N.º 310-FZ, como el uso de los términos “Olímpico”, “Sochi 2014”, etc., se consideran competencia desleal de por sí (véase la resolución de la Presidencia del Tribunal Supremo de lo Mercantil de Rusia de 19 de julio de 2011, N.º 3255/11; Comentario sobre Rusia de 2016, 363).

⁹¹⁰ Apartado 10.6 de la Orden del SFA ruso de 28 de abril de 2010, N.º 220 (en su versión modificada hasta el 3 de marzo de 2020), sobre la aprobación del procedimiento de valoración de la competencia en el mercado de productos, registrada en el Ministerio de Justicia ruso el 2 de agosto de 2010, N.º 18026, *Bulleten' normativnykh aktov federalnykh organov ispolnitelnoĭ vlasti*, N.º 34, 23/08/2010; véase el Comentario sobre Rusia de 2016, 309.

⁹¹¹ Comentario sobre Rusia de 2016, 310; Gavrilov, 2017, *op. cit.*, 397.

⁹¹² Comentario sobre Rusia de 2016, 310, 355; Gavrilov, 2017, 397-398. En cuanto al riesgo de confusión, la práctica jurídica no es coherente: a tenor de la resolución del Tribunal de Propiedad Intelectual de 5 de septiembre de 2019, asunto A66-12330/2018 (Rusia), la existencia de una relación de competencia es un requisito necesario para apreciar confusión.

⁹¹³ Véase el apartado 30 de la Resolución Plenaria del Tribunal Supremo de la Federación de Rusia de 4 de marzo de 2021, N.º 2, “Sobre ciertas cuestiones planteadas en la aplicación judicial de la legislación antimonopolio”, así como la resolución de la Presidencia del Tribunal de Propiedad Intelectual de 3 de febrero de 2022, asunto N.º SIP-143/2021.

⁹¹⁴ Véanse, respectivamente, los artículos 3.2 y 4 de los “Criterios de definición de mercados transfronterizos”, adoptados mediante decisión del Consejo Económico Euroasiático Supremo de 19 de diciembre de 2012, N.º 29 (en su versión modificada hasta el 26 de diciembre de 2016). La CEE desestimó una reclamación en la que dos empresas pugnaban por el uso de la misma denominación, estilo de página web y fotografías, que estaban registrados en Rusia y Kazajstán; ambas se dedicaban a la prestación de servicios de diseño pero operaban en mercados diferentes: una en Rusia y la otra en Kazajstán (decisión de la CEE por la que se desestima el inicio de una investigación sobre la infracción de las reglas comunes de la competencia en mercados transfronterizos, de 9 de febrero de 2018, recogida en el Informe anual de la CEE de 2018, 35-36). La ausencia de una relación de competencia también puede servir de fundamento para no apreciar infracción alguna, junto con la ausencia de riesgo de confusión y la ausencia de perjuicio o menoscabo de la reputación (resolución de la Sala de la CEE de 9 de julio de 2018, N.º 109, donde se desestima una infracción del artículo 76 del Acuerdo de la UEE de 29 de mayo de 2014 (asunto Stahlbau), recogida en el Informe anual de la CEE de 2017 y de 2018, 36-37).

3.1 Generar confusión

El concepto de generar confusión comprende un amplio abanico de actos que están estrechamente relacionados con la utilización de la propiedad intelectual.⁹¹⁵ En los países de la CEI, la categoría del uso que genera confusión se extiende más allá de la utilización de los signos distintivos y abarca la imitación de productos, o incluso de la imagen comercial.⁹¹⁶ El reconocimiento de esta categoría en el ámbito regional resulta un tanto ambigua, pues el Acuerdo de la CEI se refiere a la “utilización no autorizada de una marca, nombre de empresa o etiquetado de productos, la imitación de la forma, el envasado o el diseño exterior de un producto de otra entidad económica” (artículo 3.2.3), sin referencia a la confusión, mientras que el Acuerdo de la UEE no hace referencia alguna a tales actos.⁹¹⁷ No obstante, en diversas legislaciones nacionales se ofrece protección contra los actos que generan confusión y, como ya se ha señalado, es común la referencia directa al riesgo de confusión con arreglo al artículo 10*bis* del Convenio de París. Las disposiciones nacionales normalmente comprenden tanto el uso de signos distintivos (marcas, nombres comerciales, nombres de dominio, indicaciones geográficas) como la copia o imitación de un producto, su envasado y otros elementos que no están expresamente protegidos por el Derecho de la propiedad intelectual.⁹¹⁸ La infracción consistente en generar confusión en ocasiones no se distingue claramente de la infracción resultante de la inducción a error a los consumidores, especialmente cuando un competidor utiliza de mala fe una marca, debido a la función de origen que desempeña la marca.⁹¹⁹

La definición de la confusión en el contexto de la competencia desleal es similar al concepto de confusión en materia de marcas, donde se valora desde el punto de vista del consumidor atendiendo a diversos parámetros, en particular el del uso de la marca por su titular, el grado de notoriedad de la marca y el grado de atención de los consumidores.⁹²⁰ Por otro lado, la utilización de sondeos de opinión para demostrar la percepción de los consumidores es una práctica extendida entre las partes de un litigio. Según la jurisprudencia sobre competencia desleal en Rusia,⁹²¹ la confusión se define como “situación en que el consumidor de un producto lo identifica con un producto de otro fabricante o, a pesar de las diferencias, presume que los productos probablemente estén fabricados por la misma persona”, mientras que “la consecuencia de tal comportamiento en el mercado es una posible redistribución de la demanda por los consumidores al fabricante original a favor del competidor infractor, debido a que los consumidores adquieren por error los productos del infractor, dado que la similitud del envase genera la impresión errónea de que los productos pertenecen al mismo fabricante”.⁹²²

El requisito de la relación de competencia puede ser especialmente estricto, como queda de manifiesto en una resolución del Tribunal de Propiedad Intelectual ruso, en la que este confirmó la conclusión sobre la ausencia de competencia desleal por este motivo, en un caso en el que el titular de una denominación de origen de productos de cerámica artesanal alegó competencia desleal debido a que una empresa vendía envases de té con un objeto de

⁹¹⁵ Gavrilov, 2017, *op. cit.*, 410.

⁹¹⁶ Véanse diversos asuntos en Rusia sobre el diseño de las gasolineras; por ejemplo, la resolución del Tribunal de Propiedad Intelectual de 15 de julio de 2021, asunto N.º A27-5932/2020.

⁹¹⁷ Véase, no obstante, Kusainov, *EAEU handbook on competition law*, 59, y el Informe anual de la CEE, 48-51. La CEE subraya que la relación de actos de competencia desleal no es exhaustiva.

⁹¹⁸ Véase, por ejemplo, el artículo 12 de la Ley armenia de Protección de la Competencia Económica, así como el artículo 14.6 de la Ley rusa de Protección de la Competencia.

⁹¹⁹ Servicio Federal Antimonopolio, Circular de agosto de 2018, N.º AD/66643/18, sobre la delimitación de los artículos 14.2 y 14.6 de la Ley de Protección de la Competencia.

⁹²⁰ Apartado 162 de la resolución del Tribunal Supremo de la Federación de Rusia de 23 de abril de 2019, N.º 10, sobre la aplicación de la parte IV del Código Civil de la Federación de Rusia, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht – International* 69 (2020), 925-927.

⁹²¹ Artículo 14.6 de la Ley de Protección de la Competencia.

⁹²² Servicio Federal Antimonopolio, Circular de agosto de 2018, N.º AD/66643/18, sobre la delimitación de los artículos 14.2 y 14.6 de la Ley de Protección de la Competencia.

cerámica como regalo, que reproducía los productos del demandante amparados por la denominación de origen, y utilizaba esta denominación en el embalaje.⁹²³

El fabricante de cerámica y el vendedor de té no competían entre sí, por lo que no se apreció competencia desleal, a pesar del acto de copia.

Ilustrando una situación más concreta, es necesario recalcar que en Rusia tanto con arreglo a la legislación sobre publicidad como con arreglo al artículo 14.6 de la Ley de Protección de la Competencia (generar confusión), el uso de una marca sin el consentimiento de su titular para vender o suministrar servicios de reparación de productos lícitamente comercializados no se considera constitutivo de infracción.⁹²⁴ Sin embargo, el Servicio Federal Antimonopolio ruso (SFA) puede declarar que tal conducta induce a los consumidores a error (artículo 14.2 de la Ley de Protección de la Competencia) si estos pueden creer que el vendedor es un distribuidor oficial, no siendo este el caso.

3.2 Difamación y denigración

El comportamiento difamatorio o denigratorio ocasiona un perjuicio debido al uso de información dirigida a debilitar la confianza de los consumidores en los productos de un competidor y atraer la atención de los consumidores hacia los propios productos.⁹²⁵ Además de una prohibición general de divulgar información falsa, inexacta o negativa sobre los competidores, algunos países han adoptado prohibiciones adicionales. Por ejemplo, en Azerbaiyán y Kirguistán el acto de “divulgar de forma distorsionada datos sobre capacidades científico-técnicas y de producción de un competidor” se menciona junto con una prohibición general de difundir información falsa y distorsionada.⁹²⁶

A escala de la UEE, se puede presumir un acto de difamación cuando se combinan tres elementos: divulgación de información, falsedad (o tergiversación o inexactitud) de la información y producción de un perjuicio/menoscabo de la reputación de un competidor.⁹²⁷ En efecto, se apreció una infracción *prima facie* en los actos de una asociación comercial cuyos miembros habían remitido a sus potenciales clientes una carta en la que se mencionaba al demandante como fabricante de productos falsificados, cuando solo un producto suyo había sido designado por el Comité Estatal de Normalización de Belarús como no conforme con una determinada norma técnica.⁹²⁸ En cambio, la CEE desestimó una reclamación en la que se alegaba que las cartas con información falsa sobre la declaración aduanera del demandante relativa a ciertos equipos electrónicos y de telecomunicaciones importados en Belarús habían sido remitidas por un operador económico ruso a varios organismos de la Administración de Belarús. La CEE consideró que tal comportamiento no constituía competencia desleal, dado que, con arreglo a la legislación nacional, las personas físicas y jurídicas tienen derecho a presentar tales reclamaciones ante los organismos oficiales.⁹²⁹

⁹²³ Resolución del Tribunal de Propiedad Intelectual ruso de 25 de marzo de 2021, asunto N.º A40-87606/2020.

⁹²⁴ Servicio Federal Antimonopolio, Circular de agosto de 2018, N.º AD/66643/18, sobre la delimitación de los artículos 14.2 y 14.6 de la Ley de Protección de la Competencia, 3, en referencia al punto 31 de la Resolución Plenaria del Tribunal Supremo de lo Mercantil de la Federación de Rusia, N.º 58, de 8 de octubre de 2012, sobre ciertos aspectos de la práctica de los tribunales de lo mercantil al aplicar la Ley Federal de Publicidad.

⁹²⁵ Kusainov, *EAEU handbook on competition law*, 58-59.

⁹²⁶ Artículo 5 de la Ley de Competencia Desleal de la República de Azerbaiyán, N.º 1049, de 2 de junio de 1995 (en su versión modificada hasta el 30 de diciembre de 2003), y artículo 8.1.6) de la Ley de Competencia de Kirguistán, N.º 116, de 22 de julio de 2011.

⁹²⁷ Kusainov, *EAEU handbook on competition law*, 58-59.

⁹²⁸ Resolución de la CEE de 23 de julio de 2019, N.º 38/opr sobre el inicio de investigaciones (*Rzhevskoi kabelny zavod vs Assotsiatsia predpriiatii kabelnoi promyshlennosti Belkabel*), recogida en el Informe Anual de la CEE de 2019, 57-62.

⁹²⁹ Resolución de la CEE de 12 de abril de 2019, N.º 17/opr, sobre la ausencia de motivos para iniciar una investigación en relación con una infracción de las reglas generales de la competencia en los mercados transfronterizos [asunto *Relpol-Eltim (Rusia) c. Overdrive-Electro (Belarús)*], recogidas en el Informe Anual de la CEE de 2019, 56-57.

En algunos países existen disposiciones adicionales incluidas en el concepto general de actos difamatorios que también son cercanas al concepto de denigración. Se trata de los actos de “llamada al boicot de un competidor”, “inducción a un operador económico a romper un contrato con un competidor”,⁹³⁰ “apelar a otros operadores económicos [...] con el fin de obstaculizar, interrumpir o poner fin a las actividades comerciales de un competidor que opera en un cierto mercado o que pretende acceder a él, inclusive con la intención de emprender relaciones comerciales con las mismas empresas con que colabora el infractor”.⁹³¹ Otros actos de injerencia pueden estar contemplados en las disposiciones de Derecho civil sobre la reputación comercial⁹³² o sobre publicidad.⁹³³

3.3 Inducir al público a error

A diferencia de los actos que llevan al descrédito de un competidor por divulgar información negativa o inexacta, inducir al público a error consiste en divulgar información positiva sobre la propia empresa o productos, que no sea cierta.⁹³⁴ Se trata de una forma muy común de infracción que requiere una amplia protección contra la competencia desleal (artículo 3.2.3 del Acuerdo de la CEI, artículo 76.2.2 del Tratado de la UEE). La divulgación de información engañosa es la principal causa de las infracciones apreciadas por el Comité Antimonopolio de Ucrania.⁹³⁵ En Rusia, esta categoría de infracciones motiva el mayor número de reclamaciones ante el Servicio Federal Antimonopolio (SFA),⁹³⁶ seguido por la confusión y los actos de descrédito.⁹³⁷

Una tendencia reciente en la aplicación de las disposiciones que tratan de los actos engañosos es la adoptada por el SFA ruso para combatir la práctica de ofrecer diferente calidad en los productos comercializados en Rusia y en la Unión Europea. El hecho de que los primeros sean de calidad inferior, frustrando las expectativas del comprador, se considera un acto engañoso que constituye competencia desleal.⁹³⁸

Observando el desarrollo de los acontecimientos en este ámbito, puede decirse que la legislación nacional de los países de la CEI opta por establecer listas detalladas de actos que se consideran de competencia desleal, más amplias que las listas del artículo 10*bis*.3) del Convenio de París o de los acuerdos regionales,⁹³⁹ mientras que la práctica administrativa y judicial amplía aún más la protección basada en el concepto general de competencia desleal.

⁹³⁰ Por ejemplo, artículos 177.7) y 177.9) del Código Mercantil de Kazajistán.

⁹³¹ Por ejemplo, artículo 16.1.4 de la Ley de la República de Belarús de 12 de diciembre de 2013, N.º 94-Z, de Neutralización de las Actividades Monopolísticas y Promoción de la Competencia; artículo 6 de la Ley de Competencia Desleal de la República de Azerbaiyán (injerencia en la actividad económica del competidor).

⁹³² Por ejemplo, el artículo 150 del Código Civil ruso menciona la reputación comercial entre los activos inmateriales (como la vida, la salud, la dignidad, etc.), y el artículo 152 dispone cómo se debe proteger.

⁹³³ Por ejemplo, el artículo 5 de la Ley de Publicidad rusa prohíbe la publicidad desleal que atente contra el honor, la dignidad o la reputación comercial de las personas, incluidos los competidores.

⁹³⁴ *Manual de la UEE sobre Derecho de la competencia*, 2019, 59.

⁹³⁵ Artículo 15¹ de la Ley ucraniana de Protección contra la Competencia Desleal: 141 de 168 asuntos se basaron en este artículo en 2019, y las cifras se mantienen en los mismos márgenes en otros informes; véase el cuadro 5,11 del Informe anual sobre la evolución de la política de competencia en Ucrania, OCDE, 27 de mayo de 2020, DAF/COMP/AR (2020) 55. En este informe no se ofrecen datos sobre causas judiciales en materia de competencia desleal.

⁹³⁶ Artículo 14.2 de la Ley de Protección de la Competencia.

⁹³⁷ Sin tener en cuenta la cláusula residual del artículo 14.6 de la Ley de Protección de la Competencia. Véanse las estadísticas totales en *FAS Doklad o sostoiánii konkurencii v Rossiiskoi Federacii za 2020 god* [Informe sobre el estado de la competencia en la Federación de Rusia en 2020, SFA, 2021, 304-307 ([enlace](#))].

⁹³⁸ Diversas comunicaciones del SFA, por ejemplo, Comunicación de cesación de todo acto con elementos de competencia desleal, remitida el 3 de diciembre de 2019 a Henkel Rus, N.º IA/106146/19 (detergente en polvo Persil), Procter & Gamble, N.º IA/106145/19 (detergente en polvo Ariel) y Lindt & Sprüngli, N.º IA/106147/19 (chocolate). Es interesante recalcar que estas comunicaciones se emitieron a raíz de reclamaciones del Servicio Federal de Protección de los Consumidores de Rusia.

⁹³⁹ Posiblemente, partiendo del Modelo de ley de la BIRPI para los países en desarrollo sobre marcas, nombres comerciales y actos de competencia desleal, de 1967: véase el comentario 78.

El resultado es una protección de alcance relativamente amplio. Sin embargo, los requisitos generales antes descritos y, en particular, la exigencia de que las partes sean competidores reduce el alcance de dicha protección.

4. Otros actos de competencia desleal

Como ya se ha señalado, las listas nacionales de actos de competencia desleal prohibidos son relativamente amplias, con subcategorías y extensiones. En particular, cabe distinguir las categorías de la publicidad, los secretos comerciales, el comportamiento parasitario y la obstrucción del comercio paralelo. También puede ser que se mencionen de forma tangencial otras formas de competencia desleal, como el soborno a trabajadores o a proveedores,⁹⁴⁰ que estarían comprendidos en la categoría de la desestabilización, introducida por Paul Roubier en 1948.⁹⁴¹

4.1 Comparación incorrecta, publicidad e información confidencial

Como ya se ha mencionado, en ocasiones la legislación menciona la comparación incorrecta como forma de competencia desleal (artículo 76.2 del Tratado de la UEE; artículo 3.2.3 del Acuerdo de la CEI).⁹⁴² En Rusia, entre las posibles infracciones de esta categoría, el artículo pertinente identifica la comparación con un competidor o sus productos, basada en criterios no objetivos, teniendo en cuenta aspectos no sustanciales o utilizando el demandado expresiones como “el mejor”, “el número uno”, “el único”, etc., sin aclarar qué aspectos se comparan.⁹⁴³ Sin embargo, esta comparación puede ser más próxima al concepto de inducción al público a error, que en el sistema ruso de protección de la competencia desleal se aplica como *lex specialis*.⁹⁴⁴

En el ámbito de la publicidad, las legislaciones nacionales sobre competencia desleal tipifican ciertos actos de esta actividad como constitutivos de competencia desleal.⁹⁴⁵ Algunos países adoptan leyes adicionales para regular la publicidad,⁹⁴⁶ y en ellas se califica de competencia desleal a ciertos tipos de comportamiento desleal. En el ámbito de la CEI se adoptó en 2003 un acuerdo al respecto, principalmente con el objeto de organizar la cooperación entre los Estados miembros.⁹⁴⁷

La información confidencial es objeto, en particular, de diversas protecciones que se solapan entre sí. Junto a las fuentes regionales de protección (artículo 3.2.3 del Acuerdo de la CEI),

⁹⁴⁰ Artículos 177.2.10) y 177.2.11), 187 y 188 del Código de Comercio de la República de Kazajstán; artículo 16, 1.6 de la Ley de Neutralización de las Actividades Monopolísticas y Promoción de la Competencia de la República de Belarús; artículo 8.1.8) de la Ley de Competencia de Kirguistán; artículo 7 de la Ley de Competencia y Restricción de la Actividad Monopolística en los Mercados de Consumo de la República de Tayikistán.

⁹⁴¹ P. Roubier, “Théorie générale de la concurrence déloyale”, *RTD com.* 1948, 51: riesgo de confusión, denigración y desestabilización.

⁹⁴² También en el artículo 7 de la Ley de Competencia y Restricción de la Actividad Monopolística en los Mercados de Consumo de la República de Tayikistán.

⁹⁴³ Artículo 14.3.1) de la Ley de Protección de la Competencia.

⁹⁴⁴ Gavrilov, 2017, *op. cit.*, 405.

⁹⁴⁵ En la categoría de la generación de confusión, por ejemplo, el artículo 7 de la Ley de Competencia y Restricción de la Actividad Monopolística en los Mercados de Consumo de la República de Kazajstán; el artículo 15 de la Ley de Competencia de Uzbekistán; el artículo 12.2.7) de la Ley de Protección de la Competencia Económica de Armenia, y el artículo 7 de la Ley de Protección contra la Competencia Desleal de Ucrania. En cuanto a la categoría de inducción del público a error, el artículo 9 de la Ley de Competencia Desleal de la República de Azerbaiyán. Con referencia a los actos de denigración, el artículo 13.2 de la Ley de Protección de la Competencia Económica de Armenia.

⁹⁴⁶ Por ejemplo, Ley de Publicidad de Georgia, de 18 de febrero de 1998, N.º 1228-III; Ley de Publicidad de Kazajstán, de 19 de diciembre de 2003, N.º 508-P (artículo 174); Ley de Publicidad de Kirguistán, de 24 de diciembre de 1998, N.º 155; Ley Federal de Publicidad de la Federación de Rusia, de 13 de marzo de 2006, N.º 38-FZ; Ley de Publicidad de la República de Tayikistán, de 1 de agosto de 2003.

⁹⁴⁷ Acuerdo de cooperación en materia de publicidad, de 19 de diciembre de 2003, que califica de desleal la publicidad inapropiada, entre otras (artículo 5).

los países adoptan disposiciones específicas sobre la obtención y divulgación ilícitas de información confidencial, dentro de la protección contra la competencia desleal.⁹⁴⁸ Los países también adoptan leyes o disposiciones específicas de protección de los secretos comerciales y/o los conocimientos técnicos, con frecuencia en relación con la propiedad intelectual, y que abarcan un amplio abanico de información industrial, técnica, organizativa o comercial.⁹⁴⁹ Además, otros tipos de información se regulan en otros regímenes de confidencialidad.⁹⁵⁰

4.2 Comportamiento parasitario

La legislación armenia se ocupa de los actos de parasitismo o aprovechamiento de la reputación ajena, independientemente de la generación de confusión.⁹⁵¹ Cuando la legislación nacional no se ocupa directamente del comportamiento parasitario, los actos desleales de esta categoría pueden quedar comprendidos por las ampliaciones de una prohibición legal de generar confusión,⁹⁵² de registro y utilización de mala fe de las marcas y de uso desleal de la propiedad intelectual. Alternativamente, se puede analizar dentro de la cláusula general de competencia desleal.

En Rusia, por ejemplo, diversas disposiciones, como la cláusula general residual del artículo 14.8 de la ley de Protección de la Competencia, regulan las situaciones en que se utiliza la reputación de un tercero para obtener una ventaja indebida, sin necesidad de que se genere confusión o se cause un perjuicio a esta persona, aunque el supuesto infractor no pueda considerarse un competidor.⁹⁵³

La prohibición de comportamiento parasitario en ocasiones puede ser el resultado de apreciar una infracción en virtud de una disposición legal relativa al registro desleal de una marca (actualmente, artículo 14.4 de la Ley rusa de Protección de la Competencia), especialmente cuando no es de aplicación la legislación ordinaria sobre marcas, debido a la ausencia de similitud o identidad entre los productos o los servicios.⁹⁵⁴ En el asunto *Vacheron Constantin*, la Presidencia del Tribunal Supremo de lo Mercantil declaró que el registro de un signo que utilizaba el término “Vacheron” como marca de prendas de vestir, calzado y sombreros constituía un acto de competencia desleal, independientemente de que el demandante no lo hubiese registrado en Rusia para dichos productos, ya que se trataba de un signo que había adquirido reputación internacional como designación para relojes de lujo fabricados por el demandante en Suiza. En dicho asunto, el Tribunal consideró que podía darse riesgo de

⁹⁴⁸ Por ejemplo, artículos 16 a 19 de la Ley de Protección contra la Competencia Desleal de Ucrania; artículo 189 del Código de Comercio de Kazajstán; artículo 16 de la Ley de Protección de la Competencia Económica de Armenia, y artículo 14.7 de la Ley de Protección de la Competencia de Rusia.

⁹⁴⁹ Artículos 39 y 40 del Protocolo N.º 26 al Tratado de la UEE, sobre la Protección y el Ejercicio de los Derechos de Propiedad Intelectual; capítulo 75 del Código Civil de la Federación de Rusia, que incluye los secretos de producción (*know how* o conocimientos técnicos) como objeto de protección en materia de propiedad intelectual, independientemente de la Ley Federal de Secretos Comerciales de Rusia, N.º 98-FZ, de 29 de julio de 2004. En Ucrania, los secretos comerciales se protegen como propiedad intelectual con arreglo al artículo 48 del Código Civil y a los artículos 155 y 162 del Código de Comercio.

⁹⁵⁰ Por ejemplo, leyes sobre información (Ley de Informatización de la República de Tayikistán, de 6 de agosto de 2001; Ley de Información de Ucrania, N.º 2657-XII, de 2 de octubre de 1992; Ley Federal rusa de Información, Tecnologías de la Información y Protección de la Información, de 27 de julio de 2006, N.º 149-FZ) o diversos tipos de secretos profesionales en distintas leyes en materia bancaria (artículo 857 del Código Civil ruso y legislación adicional), tributaria (artículo 102 del Código Tributario ruso) y de auditoría (artículo 8 de la Ley Federal rusa de Actividades de Auditoría).

⁹⁵¹ Artículo 15.1 de la Ley de Protección de la Competencia Económica: Todos los actos o conductas en el ámbito mercantil que menoscaben o puedan menoscabar la reputación o la notoriedad de un operador económico, independientemente de si generan o no confusión, se consideran actos de competencia desleal.

⁹⁵² *Manual de la UEE sobre Derecho de la competencia*, 2019, 63.

⁹⁵³ Comentario sobre Rusia de 2016, páginas 366 y ss.

⁹⁵⁴ Artículo 14.2 de la Ley rusa de Protección de la Competencia. Nota: La Ley de Marcas rusa no contiene ningún concepto análogo al de “marca de reputación” que existe en la UE. A tenor del artículo 6 *bis* del Convenio de París, las marcas notorias pueden ser reconocidas como tales mediante un procedimiento específico de registro en la Oficina Rusa de la Propiedad Intelectual (Rospatent).

confusión y que el demandado no había demostrado el grado de prudencia necesario para evitar la apreciación de aprovechamiento desleal de ventajas económicas adquiridas por el demandante y derivadas de su reputación entre los consumidores.⁹⁵⁵

4.3 Restricciones a las importaciones paralelas

Otra tendencia que puede observarse en Rusia desde 2017 es que las restricciones a la importación paralela de productos bajo una marca registrada sin el consentimiento de su titular pueden considerarse actos de competencia desleal. En el asunto *Daimler*, en el que el fabricante de vehículos no respondió a las solicitudes de consentimiento formuladas por importadores independientes de piezas de recambio, el FSA declaró que el comportamiento de Daimler constituía un acto de competencia desleal. Esta decisión ha sido recientemente confirmada por el Tribunal de lo Mercantil de Moscú.⁹⁵⁶ Se trata de un caso único hasta la fecha, pero está inspirado en la aclaración emitida en 2018 por el Tribunal Constitucional en relación con el agotamiento de los derechos de marca con arreglo al Derecho de propiedad intelectual.⁹⁵⁷ El Tribunal Constitucional aclaró, en particular, que las citadas disposiciones debían aplicarse “en el contexto de los principios jurídicos generales de igualdad y justicia y teniendo en cuenta las exigencias de la proporcionalidad y respeto del equilibrio entre los derechos opuestos y los legítimos derechos que de estos principios se derivan”, y que las restricciones desleales del mecanismo de agotamiento consisten, por ejemplo, en “limitar la importación a Rusia de productos concretos o fijar precios superiores para el mercado ruso en comparación con otros mercados, en un grado mayor al característico de una actividad económica normal y al cumplimiento de un interés económico razonable del titular, si tales actos se traducen en restricciones para los consumidores rusos del acceso a los productos de que se trate”.⁹⁵⁸ Por lo tanto, el objetivo de fomentar la competencia mediante las importaciones paralelas está interrelacionado con la protección de los intereses de los consumidores.

4.4 Tecnologías modernas

Actualmente no existe ninguna disposición legal que se ocupe específicamente de las prácticas de competencia desleal mediante las tecnologías modernas. Sin embargo, a escala de la UEE, se ha adoptado una recomendación basada en un estudio de buenas prácticas en la regulación antimonopolio de los mercados digitales.⁹⁵⁹

Diversos procedimientos demuestran que el SFA y los tribunales rusos se están ocupando de estas nuevas prácticas. Respecto a los sistemas de publicidad en línea basados en palabras clave donde se utilizan signos distintivos de terceros, el Tribunal Supremo ha declarado que dichos actos constituyen competencia desleal con arreglo al artículo 14.6 de la Ley de Competencia Desleal y al artículo 10*bis* del Convenio de París.⁹⁶⁰ Posteriormente, el SFA ruso ha recomendado formalmente abordar esta cuestión desde un planteamiento más estricto, recordando que, para que exista una infracción, no basta con el mero uso de palabras clave.

⁹⁵⁵ Presidencia del Tribunal Supremo de lo Mercantil de Rusia de abril de 2012, N.º 16912/11.

⁹⁵⁶ Sentencia del Tribunal de lo Mercantil de Moscú de 11 de agosto de 2011, asuntos acumulados A40-222446/20-144-1667 (Daimler A.G.). En particular, se consideró que existía un comportamiento desleal con arreglo al artículo 10*bis*.2) del Convenio de París en el caso de ausencia de un procedimiento para examinar las solicitudes de los importadores que pretendían obtener el consentimiento del titular de los derechos para importar productos originales con la marca, cuando existe demanda de tales productos entre los consumidores rusos.

⁹⁵⁷ Apartado 5 de la resolución del Tribunal Constitucional de la Federación de Rusia de 13 de febrero de 2018, N.º 8-P (“PAG LLC”), *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht – International* 2018, 685.

⁹⁵⁸ *Ibid.*, apartado 5.

⁹⁵⁹ Recomendación de la Sala de la CEE de 25 de mayo de 2021 sobre el estudio “Regulación de la competencia (antimonopolio) en los mercados digitales”. El estudio está disponible en: <http://www.eurasiancommission.org/ru/act/caa/cpol/konkurentpol/Documents/O63op.pdf> (en ruso).

⁹⁶⁰ Apartado 172 de la Resolución Plenaria del Tribunal Supremo de la Federación de Rusia de 23 de abril de 2019, N.º 10, sobre la aplicación de la parte IV del Código Civil de la Federación de Rusia.

Antes bien, deben cumplirse todos los criterios de los artículos 4.9 y 14.6 de la Ley de Protección de la Competencia, en particular el riesgo de confusión.⁹⁶¹

En un litigio entre dos páginas web de publicidad,⁹⁶² Avito.ru y Avto.ru, la primera alegaba, amparándose en diversos fundamentos jurídicos, que la segunda estaba copiando los anuncios de coches de segunda mano de sus usuarios. Las operaciones de Avto.ru consistían en llamar a cada usuario que hubiese publicado un anuncio en Avito.ru y pedirle su consentimiento para publicar el mismo anuncio también en Avto.ru, junto con datos adicionales que se ocultaban a Avito.ru. Para valorar la situación, el SFA utilizaba estudios de mercado de páginas web de publicidad y sobre el comportamiento y las percepciones de los usuarios. Partiendo de esta base, desestimó la alegación de Avito referida al incumplimiento de las “normas del mercado” y los “usos comerciales”. Asimismo, rechazó que Avto.ru se beneficiase de un “efecto de red” al copiar los anuncios.⁹⁶³ El SFA no apreció competencia desleal, tal como confirmó la posterior decisión judicial, donde se recalca que, en esencia, Avito reclamaba la exclusividad de los anuncios publicados por sus usuarios. Esta exclusividad era contraria a los intereses de los vendedores individuales y de la competencia en general.

O. UNIÓN EUROPEA (UE)*

1. Marco legislativo

En la Unión Europea (UE), la legislación sobre competencia desleal no está totalmente armonizada. La protección efectiva contra la competencia desleal prevista en el artículo 10*bis*.1) del Convenio de París es producto de la interacción del Derecho de la UE en ciertas áreas de la competencia desleal y la legislación y la práctica de los Estados miembros. A escala de la UE, la Directiva sobre prácticas comerciales desleales (en lo sucesivo, “DPCD”)⁹⁶⁴ armoniza el tratamiento de las prácticas desleales en las relaciones entre empresas y consumidores. Protege a los consumidores frente a las prácticas engañosas y agresivas. Por su parte, la Directiva sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa (en lo sucesivo, “DPEC”)⁹⁶⁵ establece normas armonizadas en materia de publicidad. La

⁹⁶¹ *Recomendaciones del SFA sobre el uso de signos distintivos en las palabras clave*, de 21 de octubre de 2019, N.º AK/91352/19. El Tribunal de Propiedad Intelectual ha confirmado la decisión del SFA según la cual no basta con el mero uso de una marca en las palabras clave, ya que dicho tribunal ha declarado que las palabras clave de los motores de búsqueda los pueden elegir las empresas o se pueden añadir de forma automática: resolución del Tribunal de Propiedad Intelectual de 12 de febrero de 2021, asunto N.º A13-1228/2019. En general, el uso de la marca de un tercero en las palabras clave no vulnera ningún derecho exclusivo, como reiteradamente ha aclarado el Tribunal de Propiedad Intelectual ruso, por ejemplo, en sus sentencias de 16 de agosto de 2021, asunto N.º A41-88433/2018, y de 25 de abril de 2019, asunto N.º A40-167611/2018.

⁹⁶² Resolución del Tribunal de lo Mercantil de Moscú de 19 de diciembre de 2019, asunto N.º A40-183412/19-122-1521 (*Avito / Avto.ru*).

⁹⁶³ Véase una visión crítica de la resolución a este respecto en Aleksey V. Petrov, “Efectos de red y competencia desleal en los mercados de plataformas digitales: asunto Avito c. Auto.ru”, *Predprinimatelskoie pravo*, 2020, N.º 4, 43-50. El concepto de “efectos de red” se definirá en el *Quinto Paquete Antimonopolio*.

* *Sr. Martin Senftleben, Profesor de Propiedad Intelectual y Director del Instituto de Derecho de la Información (IViR) de la Universidad de Ámsterdam (Países Bajos)*. El autor desea dar las gracias a Luna Schumacher por su ayuda en la investigación y a Ilaria Buri, João Pedro Quintais, Ole-Andreas Rognstad, Morten Rosenmeier y Nuno Sousa e Silva por la valiosa información y asesoramiento sobre jurisprudencia. Todo error u omisión es responsabilidad del autor.

⁹⁶⁴ Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior (*Diario Oficial* 2005, L 149, p. 22).

⁹⁶⁵ Directiva 2006/114/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa (Versión codificada) (*Diario Oficial* 2006, L 376, p. 21).

protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados se halla armonizada en la Directiva relativa a los secretos comerciales (en lo sucesivo, “DSC”).⁹⁶⁶

Al margen de estos instrumentos legislativos específicos, la legislación nacional regula significativas áreas del Derecho sustantivo sobre competencia desleal.⁹⁶⁷ Las normativas adoptadas en los distintos Estados miembros de la UE difieren considerablemente. Algunos países, como Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Eslovenia, España, Grecia, Hungría y Suecia han adoptado instrumentos específicos sobre competencia desleal con el fin de proteger la competencia en interés de todos los participantes en el mercado, tanto competidores como consumidores, y de salvaguardar el interés general del público por una competencia sin distorsiones.⁹⁶⁸ La protección contra la competencia desleal también puede incluirse en el Código de la Propiedad Industrial (Portugal), en el Código de Comercio (Chequia y Eslovaquia) o en una Ley de Competencia con disposiciones antimonopolio (Estonia, Letonia y Lituania).⁹⁶⁹ Otros países, como Francia, Italia y los Países Bajos, diferencian entre las leyes de protección de los consumidores y los mecanismos de cumplimiento conexos, por un lado, y la responsabilidad civil general por los actos de competencia desleal, en particular sobre la base de la responsabilidad civil extracontractual general, por otro.⁹⁷⁰

2. Usos honestos en materia industrial o comercial

En consideración a la necesidad de un marco legal flexible que permita a la ley adaptarse a las siempre cambiantes prácticas comerciales y circunstancias del mercado,⁹⁷¹ el Derecho de la competencia desleal en la UE se basa en cláusulas generales flexibles. El artículo 5.1 de la DPCD dispone que “se prohibirán las prácticas comerciales desleales”. Una prohibición general similar, que comprende las relaciones entre empresas, se puede encontrar en las leyes de competencia desleal de los Estados miembros de la UE.⁹⁷² Asimismo, la prohibición

⁹⁶⁶ Directiva 2016/943/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016, relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y revelación ilícitas (*Diario Oficial* 2016, L 157, p. 1).

⁹⁶⁷ Ansgar Ohly, “Trademark Law and Advertising Law in the European Union: Conflicts and Convergence”, en: Irene Calboli & Jane C. Ginsburg (eds.), *Cambridge Handbook on International and Comparative Trademark Law*, Cambridge: Cambridge University Press 2020, 323 (323-324).

⁹⁶⁸ Artículo 3.1 de la Ley de Prácticas Mercantiles danesa; artículo 1 de la Ley contra la Competencia Desleal alemana, y artículo 1 de la Ley de Competencia Desleal española. Respecto a Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia, véase también Monica Viken, “The Borderline Between Legitimate and Unfair Copying of Products – A Unified Scandinavian Approach?”, *International Review of Intellectual Property and Competition Law* 51 (2020), 1033 (1036).

⁹⁶⁹ Véase el estudio realizado por Frauke Henning-Bodewig, “Die Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs in den EU-Mitgliedstaaten: eine Bestandsaufnahme”, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht – International* 2010, 273 (283-284).

⁹⁷⁰ Ohly, *Trademark Law and Advertising Law*, 325.

⁹⁷¹ Sentencia del Tribunal Supremo español de 7 de abril de 2014, ECLI:ES:TS:2014:1876, Rumba/Ryanair, 8 (quinto), *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht – International* 2015, 1047 (1049).

⁹⁷² El artículo 1.1.1) de la Ley Federal contra la Competencia Desleal de Austria trata de evitar que los operadores económicos recurran a “prácticas comerciales desleales u otros actos ilícitos que puedan influir en la competencia en detrimento de las empresas en un grado apreciable”. Con arreglo al artículo 3.1 de la Ley de Prácticas Mercantiles danesa, “los comerciantes observarán buenas prácticas comerciales”. El artículo 3.1 de la Ley contra la Competencia Desleal alemana establece que “serán ilegales las prácticas comerciales desleales”. El artículo 4.1 de la Ley de Competencia Desleal española dispone que “se reputa desleal todo comportamiento que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe”. El artículo 5 de la Ley Mercantil sueca exige que el comportamiento en el mercado “se adecue a las buenas prácticas comerciales”. En cuanto al requisito de causar un perjuicio a la competencia de forma apreciable, véase Frauke Henning-Bodewig, *Unfair Competition Law – European Union and Member States*, La Haya/Londres/Nueva York: Kluwer Law International 2006, 129. Véase también el artículo 30 de la Ley de Protección de la Competencia de Bulgaria; el artículo 44 del Código de Comercio checo; el artículo 50 de la Ley de Competencia de Estonia; el artículo 1 de la Ley de Lucha contra la Competencia Desleal griega; los artículos 18.1 y 18.2 de la Ley de Competencia de Letonia; el artículo 16 de la Ley de Competencia lituana; el artículo 2 de la Ley de Lucha contra la Competencia Desleal de Hungría; el artículo 14 de la Ley de Prácticas Comerciales de Luxemburgo; el artículo 3.1 de la Ley de Lucha contra la Competencia Desleal polaca; el artículo 317 del Código de Propiedad Intelectual portugués; el artículo 1 de la Ley de Lucha

general de las prácticas de competencia desleal se puede derivar de la aplicación de la responsabilidad civil extracontractual general.⁹⁷³ Partiendo de las resoluciones judiciales que aplicaban estas cláusulas generales, han surgido diversos tipos de causas que han acabado plasmándose en catálogos jurídicos no exhaustivos de prácticas desleales.⁹⁷⁴ En consecuencia, en la UE el Derecho de la competencia desleal se caracteriza por una interacción de cláusulas abiertas flexibles que prohíben las prácticas comerciales desleales en general, y unos ejemplos legales más concretos de conductas deshonestas (véanse las secciones 3 y 4).

Respecto al concepto genérico de “usos honestos en materia industrial o comercial”, se aprecia una desviación respecto de las posturas tradicionales centradas en las normas éticas de justicia y decencia en una comunidad concreta.⁹⁷⁵ Esta evolución se basa en la preocupación por los criterios de valoración circular. Si se pone el énfasis en las costumbres y percepciones de la honestidad en un sector concreto, el sector mercantil cuyas prácticas comerciales sirven de referencia para determinar los usos honestos acaba siendo, de hecho, el que configura las normas jurídicas con arreglo a las cuales se ha de valorar el carácter desleal de un comportamiento.⁹⁷⁶ Para evitar esta circularidad, el concepto de usos honestos puede adaptarse al objetivo de garantizar el buen funcionamiento de la competencia como instrumento esencial de las economías de mercado.⁹⁷⁷

Los acontecimientos en los Estados miembros de la UE dan fe de esta tendencia.⁹⁷⁸ Antes de la adopción de la Ley contra la Competencia Desleal de 2004, el Tribunal Supremo alemán declaró que un acto de competencia era desleal si “contradice el sentido de la decencia de un hombre de negocios razonablemente prudente o si el público en general desapruueba [el acto] o lo considera intolerable”.⁹⁷⁹ Este enfoque ético ha sido abandonado a favor de un análisis que trata de salvaguardar la libertad de los competidores para desarrollar sus actividades en

contra la Competencia Desleal de Rumanía; el artículo 44 del Código de Comercio eslovaco, y el artículo 13.2 de la Ley de Protección de la Competencia de Eslovenia. Respecto al Espacio Económico Europeo, véase el artículo 25 de la Ley de Control de las Prácticas Comerciales noruega, con arreglo al cual “en el ejercicio del comercio no se realizará acto alguno que sea contrario a los buenos usos comerciales entre operadores del mercado”.

⁹⁷³ Artículo 1240 del Código Civil francés y artículo 6:162 del Código Civil neerlandés.

⁹⁷⁴ Ansgar Ohly, “A Fairness-Based Approach to Economic Rights”, en: P. Bernt Hugenholtz (ed.), *Copyright Reconstructed – Rethinking Copyright’s Economic Rights in a Time of Highly Dynamic Technological and Economic Change*, Alphen aan den Rijn: Wolters Kluwer 2018, 83 (89-90).

⁹⁷⁵ Véase Karl-Nikolaus Peifer, “Schutz ethischer Werte im Europäischen Lauterkeitsrecht oder rein wirtschaftliche Betrachtungsweise?”, en: Reto M. Hilty & Frauke Henning-Bodewig (eds.), *Lauterkeitsrecht und Acquis Communautaire*, Heidelberg/Dordrecht/Londres/Nueva York: Springer 2009, 125 (125-128); Eugen Ulmer, *Das Recht des unlauteren Wettbewerbs in den Mitgliedstaaten der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft*, vol. I, Múnich 1965, 42-43; Stephen P. Ladas, *Patents, Trademarks, and Related Rights – National and International Protection*, Vol. III, Cambridge, Massachusetts, 1975, 1685-1686.

⁹⁷⁶ Ulmer, *Recht des unlauteren Wettbewerbs*, 249; Hans-Wolfgang Micklitz y otros, *Study on the Feasibility of a General Legislative Framework on Fair Trading*, Volumes I-II, Institut für Europäisches Wirtschafts- und Verbraucherrecht e.V. 2000, 13 y 467.

⁹⁷⁷ Rupprecht Podszun, “Spezielle Wettbewerbsförderung durch Europäisches Lauterkeitsrecht: Plädoyer für ein allgemeines Europäisches Wettbewerbsrecht”, en: Reto M. Hilty y Frauke Henning-Bodewig (eds.), *Lauterkeitsrecht und Acquis Communautaire*, Heidelberg/Dordrecht/Londres/Nueva York: Springer 2009, 151 (156-157 y 163-168).

Respecto a la evolución de las posturas que consideran el funcionamiento de la economía de mercado en su conjunto, véase Anselm Kamperman Sanders, “Unfair Competition: Complementary or Alternative to Intellectual Property in the EU?”, en: Christophe Geiger (ed.), *Constructing European Intellectual Property – Achievements and New Perspectives*, Cheltenham: Edward Elgar 2013, 329 (338); Rudolf Callmann, “Unlauterer Wettbewerb zum Wohl der Allgemeinheit?”, *Markenschutz und Wettbewerb* 1926/1927, 378; Rudolf Callmann, *Der unlautere Wettbewerb*, Mannheim: Bensheimer 1929.

⁹⁷⁸ Cf. Viken, *Legitimate and Unfair Copying*, 1045.

⁹⁷⁹ Sentencias del Tribunal Supremo Federal alemán de 14 de octubre de 1993, asunto I ZR 40/93, “PS-Werbung II”, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* 1994, 220 (222); de 18 de mayo de 1995, asunto I ZR 91/93, “Busengrapscher”, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* 1995, 592 (593-594), y de 25 de enero 2001, asunto I ZR 53/99, “Telefonwerbung für Blindenwaren”, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* 2001, 1181 (1182). Véase Peifer, *Schutz ethischer Werte*, 134-137.

un entorno de competencia leal y sin distorsiones.⁹⁸⁰ Al examinar la obstrucción deliberada de los competidores,⁹⁸¹ dicho Tribunal consideró que la obstaculización era injusta “si su propósito consiste en impedir que los competidores puedan expandir sus operaciones, expulsándolos así del mercado, o si tiene por efecto que los competidores obstaculizados no puedan seguir desarrollando debidamente su actividad en el mercado por sus propios medios”.⁹⁸² En relación con la jerarquía entre el aspecto ético y el económico, el Tribunal Supremo español declaró que la atención a los límites éticos de carácter general ha de entenderse subordinada a las exigencias directamente derivadas del principio de competencia económica, pues no debe reprimirse con el mero apoyo de límites éticos una conducta “que se revele concurrencialmente eficiente, que promueva las prestaciones de quien la ejecuta o de un tercero por sus méritos, sin provocar una alteración en la estructura competitiva o en el normal funcionamiento del mercado”.⁹⁸³

En cuanto a la relación de competencia necesaria para el ejercicio de una acción de competencia desleal, en algunos Estados miembros han surgido conceptos elásticos, que simplemente requieren que un comerciante se sitúe en alguna forma de competencia con el demandante.⁹⁸⁴ En consecuencia, puede bastar una relación competitiva o sustitutiva indirecta entre los productos o servicios.⁹⁸⁵ Por ejemplo, se puede considerar suficiente que exista una interdependencia entre las ventajas comerciales que uno de los operadores trata de obtener para sí o para un tercero y las desventajas (en el sentido de obstaculización de la competencia) que sufre el demandante.⁹⁸⁶

De la jurisprudencia del TJCE en materia de marcas pueden extraerse indicaciones concretas de las conductas que se consideran deshonestas. En la UE, las limitaciones de los derechos exclusivos que asisten a los titulares de las marcas solo se pueden invocar si la utilización de que se trata es conforme con las prácticas leales en materia industrial o comercial.⁹⁸⁷ Abundando en el requisito de prácticas honestas a este respecto, en la sentencia Gillette (aparentemente, basándose en los criterios de la DPEC para determinar la licitud de la publicidad comparativa) el TJUE consideró que la utilización de una marca no resulta conforme con las prácticas leales cuando

⁹⁸⁰ Rupperecht Podszun, “UWG § 3 Verbot unlauterer geschäftlicher Handlungen”, en: Henning Harte-Bavendamm y Frauke Henning-Bodewig (eds.), *Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb*, 4ª ed., Múnich: Beck 2016, apartado 142.

⁹⁸¹ Artículo 4.4) de la Ley contra la Competencia Desleal de Alemania.

⁹⁸² Sentencia del Tribunal Supremo Federal alemán de 22 de junio de 2011, asunto I ZR 159/10, “Automobil-Onlinebörse”, apartado 65 (traducción no oficial del autor).

⁹⁸³ Sentencia del Tribunal Supremo español de 8 de octubre de 2007, ECLI:ES:TS:2007:6143, Schindler/Ascensores Puertollano, 6 (séptimo). Véase Rafael García Pérez, comentario sobre la sentencia del Tribunal Supremo español de 7 de abril de 2014, ECLI:ES:TS:2014:1876, Rumba/Ryanair, quinto, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht – International* 2015, 1049 (1051).

⁹⁸⁴ Wolfgang Büscher, “Aus der Rechtsprechung des EuGH und des BGH zum Lauterkeitsrecht seit Ende 2015”, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* 2017, 105 (105-106).

⁹⁸⁵ Véase una exposición de las distintas posturas en Henning-Bodewig, *Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs*, 273-287. En cuanto a la evolución histórica de la protección más allá de la competencia directa, véase Kamperman Sanders, *Unfair Competition: Complementary or Alternative*, 338.

⁹⁸⁶ Sentencia del Tribunal Supremo Federal alemán (Bundesgerichtshof) de 21 de abril de 2016, asunto I ZR 151/15, “Ansprechpartner”, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* 2016, 1193, apartado 15.

⁹⁸⁷ Artículo 14.2 del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea (Versión codificada) (*Diario Oficial* 2017, L 154, p. 1) (en lo sucesivo, “RMUE”); artículo 14.2 de la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (*Diario Oficial* 2015, L 336, p. 1) (en lo sucesivo, “DM”).

se realiza de modo que puede inducir a pensar que existe un vínculo comercial entre el tercero y el propietario de la marca; afecta al valor de la marca al obtener indebidamente una ventaja de su carácter distintivo o de su reputación; desacredita o denigra dicha marca, o el tercero presenta su producto como imitación o réplica del producto que lleva la marca ajena.⁹⁸⁸

3. Transposición de los actos concretos prohibidos

Respecto a los actos desleales enumerados en el artículo 10bis.3) del Convenio de París, la legislación de la UE prevé diversas formas de protección contra la confusión (3.1), las declaraciones difamatorias y denigratorias (3.2) y las prácticas engañosas (3.3).

3.1 Generar confusión

De conformidad con el artículo 10bis.3)1 del Convenio de París, la publicidad comparativa no está permitida en la UE cuando da lugar a confusión entre los comerciantes, entre el anunciante y un competidor o entre las marcas, los nombres comerciales, otros signos distintivos o los bienes o servicios del anunciante y los de algún competidor.⁹⁸⁹ En la sentencia Toshiba/Katun, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) aclaró que un signo puede corresponder al concepto de “otros signos distintivos” si el público lo identifica como “procedente de una empresa determinada”.⁹⁹⁰ Por lo tanto, la protección que se deriva de la prohibición de las prácticas comerciales confusas va más allá de las marcas y los nombres comerciales, pues incluye otros identificadores de la procedencia comercial. No obstante, respecto a los números de producto utilizados por un fabricante de equipos para identificar las piezas de recambio y los consumibles, su consideración como “otros signos distintivos” resulta dudosa cuando tales números se utilizan solos, sin indicación de la marca del fabricante.⁹⁹¹

En relación con el concepto de confusión, el TJUE ha trazado un paralelismo con el criterio de la confusión en el Derecho de marcas de la UE.⁹⁹² En principio, la interpretación es la misma en el ámbito europeo⁹⁹³ y en el nacional.⁹⁹⁴ Existirá riesgo de confusión cuando “el público crea que los productos o servicios de que se trate proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente”.⁹⁹⁵ El riesgo de confusión es tanto más elevado cuanto mayor resulta ser el carácter distintivo del identificador de origen de que se trate.⁹⁹⁶ Sin embargo, no se cumple el criterio de la confusión si la utilización no autorizada simplemente evoca la marca de un competidor, sin generar una confusión directa (producto) o indirecta (procedencia).⁹⁹⁷

En el ámbito de las relaciones entre empresas, solo es posible ejercitar acciones respecto de las prácticas que inducen a confusión cuando hacen o pueden hacer que el consumidor

⁹⁸⁸ Sentencia del TJUE de 17 de marzo de 2005, asunto C-228/03, Gillette/L.A.-Laboratories, apartado 49. Véase un análisis más detallado del requisito de prácticas honestas en el Derecho de marcas de la UE en Annette Kur y Martin Senftleben, *European Trade Mark Law – A Commentary*, Oxford: Oxford University Press 2017, apartados 6.71-6.77.

⁹⁸⁹ Artículo 4.h) de la DPEC.

⁹⁹⁰ Sentencia del TJUE de 25 de octubre de 2001, asunto C-112/99, Toshiba/Katun, apartado 49.

⁹⁹¹ TJUE, *ibid.*, apartados 50-51.

⁹⁹² Artículo 9.2.b) del RMUE; artículo 10.2.b) de la DM. Véase Kur/Senftleben, *European Trade Mark Law*, apartados 5.105-5.110.

⁹⁹³ Sentencias del TJUE de 12 de junio de 2008, asunto C-533/06, O2/Hutchison, apartado 49, y de 22 de junio de 1999, asunto C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, apartado 17.

⁹⁹⁴ Véase una confirmación expresa de este extremo en la sentencia del Tribunal Supremo austriaco (Oberster Gerichtshof) de 10 de mayo de 2011, asunto 17 Ob 10/11m, Jungle Man, 8. Cf. Büscher, *Rechtsprechung EuGH und BGH*, 116.

⁹⁹⁵ TJUE, *ibid.*, apartado 59.

⁹⁹⁶ Sentencia del TJUE de 11 de noviembre de 1997, asunto C-251/95, Puma/Sabel, apartado 24.

⁹⁹⁷ TJUE, *ibid.*, apartados 16 y 26.

medio tome una decisión sobre una transacción que de otro modo no hubiera tomado.⁹⁹⁸ Si bien la generación de confusión a menudo influye en las decisiones de los consumidores, surgen dudas cuando la publicidad combina la venta de un producto con fines benéficos.⁹⁹⁹ La promesa de proteger un metro cuadrado de selva, por ejemplo, suscita la cuestión de si los consumidores se preocupan por ese metro cuadrado concreto o desean apoyar el proyecto medioambiental en su conjunto.¹⁰⁰⁰

3.2 Declaraciones difamatorias y denigratorias

El perjuicio concreto causado por las aseveraciones falsas que se mencionan en el artículo 10bis.3)2 del Convenio de París se trata en las disposiciones nacionales declarando desleal (salvo que se pueda demostrar que es cierto) divulgar información sobre los productos, los servicios o la empresa de un competidor, o sobre el empresario o un miembro de la directiva de la empresa, que pueda afectar al desarrollo de su actividad o al crédito del empresario.¹⁰⁰¹ Para valorar si una aseveración afecta a aspectos relevantes para la prohibición, cabe diferenciar entre los juicios de valor subjetivos y las afirmaciones de hechos.¹⁰⁰² Para abarcar más juicios de valor, la legislación nacional puede complementar la prohibición de las aseveraciones falsas sobre hechos con una prohibición más general de toda aseveración difamatoria o denigratoria.¹⁰⁰³ La valoración de las alegaciones de este tipo (insinuación de una conducta delictiva, por ejemplo) requiere ponderar los intereses a la luz del principio de libertad de expresión.¹⁰⁰⁴ En la sentencia Rumba/Ryanair, el Tribunal Supremo español se ocupó de unas declaraciones en medios de información con las que Ryanair había mencionado a los proveedores de servicios de reserva de vuelos en línea, junto a acusaciones de venta ilegal de billetes y robo de clientes, calificándolos de “parásitos del sector”.¹⁰⁰⁵ Dicho tribunal recalcó que el derecho de todo participante en el mercado a que se respete su honor y reputación debía ponderarse con la libertad de expresión de Ryanair.¹⁰⁰⁶ Sin embargo, la ponderación de los intereses a la luz del principio de proporcionalidad no proporcionaba un fundamento para los mensajes insultantes que objetivamente desacreditan a un competidor. Dado que las afirmaciones de Ryanair no constituían una crítica a la actividad profesional de las agencias de viajes, sino una “descalificación injuriosa e innecesaria” de su comportamiento profesional, la conducta debía calificarse de práctica comercial desleal.¹⁰⁰⁷

Otras normas sobre aseveraciones difamatorias y denigratorias se hallan en el ámbito de la publicidad comparativa.¹⁰⁰⁸ En la sentencia Pippig/Hartlauer, el TJUE aclaró que el cotejo de las ofertas de competidores, especialmente, en lo que atañe a los precios, se incardina en la naturaleza misma de la publicidad comparativa. Por consiguiente, de por sí la comparación de precios no puede desacreditar ni denigrar a un competidor que aplica precios más

⁹⁹⁸ Artículo 6.2.a) de la DPCD. Véase una valoración de este requisito en el ámbito de las indicaciones engañosas de precios en la sentencia del TJUE de 26 de octubre de 2016, asunto C-611/14, ECLI:EU:C:2016:800, Canal Digital Danmark, apartados 45-47.

⁹⁹⁹ Respecto a la reintroducción de las consideraciones éticas a raíz de esta forma de mercadotecnia, véase Peifer, *Schutz ethischer Werte*, 137-141.

¹⁰⁰⁰ Sentencia del Tribunal Supremo alemán (Bundesgerichtshof) de 26 de octubre de 2006, asunto I ZR 33/04, “Regenwaldprojekt I”, apartado 34.

¹⁰⁰¹ Artículo 7.1 de la Ley Federal contra la Competencia Desleal de Austria; artículo 4.2 de la Ley contra la Competencia Desleal de Alemania, y artículo 9 de la Ley de Competencia Desleal española.

¹⁰⁰² Véase la sentencia del Tribunal Supremo Alemán (Bundesgerichtshof) de 31 de marzo de 2016, asunto I ZR 160/14, “Im Immobiliensumpf”, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* 2016, 710, apartados 28-31.

¹⁰⁰³ Artículo 4.1 de la Ley contra la Competencia Desleal de Alemania.

¹⁰⁰⁴ Tribunal Supremo alemán, *ibid.*, apartados 51-57.

¹⁰⁰⁵ Sentencia del Tribunal Supremo español de 7 de abril de 2014, ECLI:ES:TS:2014:1876, Rumba/Ryanair, 3 (primero).

¹⁰⁰⁶ Tribunal Supremo español, *ibid.*, 8 (quinto).

¹⁰⁰⁷ Tribunal Supremo español, *ibid.*, 8 (quinto).

¹⁰⁰⁸ Artículo 4.d) de la DPEC. Aparte de la publicidad, el Derecho nacional puede aplicar esta norma con mayor amplitud. Véase el artículo 4.1 de la Ley contra la Competencia Desleal de Alemania.

elevados.¹⁰⁰⁹ Así pues, el anunciante era libre de elegir el número de comparaciones entre productos. No había obligación alguna de circunscribir las comparaciones de precios a los precios medios de los productos ofrecidos por el anunciante y de los productos de los competidores.¹⁰¹⁰ A los efectos de una publicidad comparativa lícita, el anunciante también tenía libertad para reproducir el logotipo del competidor y una imagen del escaparate de su establecimiento.¹⁰¹¹

3.3 Indicaciones o aseveraciones engañosas

La armonización del Derecho de la competencia desleal ha dado lugar a una notable concreción de la prohibición de los actos engañosos, en consonancia con el artículo 10*bis*.3)3 del Convenio de París. Una práctica comercial se considera engañosa cuando induce a error o puede inducir a error a las personas a las que se dirige o afecta y, debido a su carácter engañoso, puede afectar a su comportamiento económico. Asimismo, una práctica es engañosa cuando, por sus consecuencias, perjudica o es capaz de perjudicar a un competidor.¹⁰¹² Esta actuación engañosa puede afectar a distintos elementos, en particular:

- las características de los bienes, como su disponibilidad, su naturaleza, su ejecución, su composición, el procedimiento y la fecha de fabricación, su carácter apropiado, su cantidad, sus especificaciones y su origen geográfico o comercial;
- el compromiso, los motivos, el patrocinio o la aprobación del comerciante, incluida su observancia de códigos de conducta;
- la fijación del precio o una ventaja específica respecto al precio, la necesidad de un servicio o de una pieza, sustitución o reparación;
- la naturaleza, las características y los derechos del comerciante o su agente, tales como su identidad y su patrimonio, sus cualificaciones, premios y distinciones, afiliación y sus derechos de propiedad industrial, comercial o intelectual;
- los derechos del consumidor, incluidos los derechos de sustitución o de reembolso.¹⁰¹³

Con respecto a las indicaciones de precios que constan de varios componentes, en la sentencia Canal Digital Danmark el TJUE consideró que la publicidad puede ser engañosa cuando uno de los componentes se destaca especialmente mientras que otro se omite por completo o se presenta de forma menos notoria. Un consumidor medio puede creer equívocamente que solo deberá pagar el componente del precio que se ha destacado.¹⁰¹⁴ Otras normas en la relación entre empresa y consumidores se deduce de la enumeración de 23 prácticas engañosas que contiene el anexo I de la DPCD. Esta “lista negra” legal incluye varias descripciones detalladas de conducta desleal, a saber:

- realizar una invitación a comprar productos a un precio determinado sin revelar la existencia de motivos razonables que el comerciante pueda tener para pensar que no estará en condiciones de ofrecer, él mismo o a través de otro comerciante, dichos productos o productos equivalentes a ese precio durante un período y en cantidades razonables, teniendo en cuenta el producto, el alcance de la publicidad que se le haya dado y el precio de que se trate (publicidad señuelo);¹⁰¹⁵

¹⁰⁰⁹ Sentencia del TJUE de 8 de abril de 2003, asunto C-44/01, ECLI:EU:C:2003:205, Pippig/Hartlauer, apartado 80.

¹⁰¹⁰ TJUE, *ibid.*, apartado 81.

¹⁰¹¹ TJUE, *ibid.*, apartados 83-84.

¹⁰¹² Artículo 2.b) de la DPEC; artículo 6.1 de la DPCD.

¹⁰¹³ Artículo 3 de la DPEC; artículo 6.2 de la DPCD.

¹⁰¹⁴ Sentencia del TJUE de 26 de octubre de 2016, asunto C-611/14, ECLI:EU:C:2016:800, Canal Digital Danmark, apartados 43-44.

¹⁰¹⁵ Anexo I de la DPCD, punto 5. Con arreglo a la jurisprudencia nacional, esta disposición no atiende a la adecuación de las existencias, sino a la información inadecuada sobre la falta de existencias. El riesgo de información inadecuada solo se puede conjurar proporcionando una nota explicativa, que debe estar “redactada

- afirmar falsamente que el producto sólo estará disponible durante un período de tiempo muy limitado o que sólo estará disponible en determinadas condiciones durante un período de tiempo muy limitado a fin de inducir al consumidor a tomar una decisión inmediata, privándole así de la oportunidad o el tiempo suficiente para hacer su elección con el debido conocimiento de causa;¹⁰¹⁶
- recurrir a un contenido editorial en los medios de comunicación para promocionar un producto, pagando el comerciante por dicha promoción, pero sin que ello quede claramente especificado en el contenido o mediante imágenes y sonidos claramente identificables para el consumidor (publirreportajes);¹⁰¹⁷
- crear, dirigir o promocionar un plan de venta piramidal en el que el consumidor realice una contraprestación a cambio de la oportunidad de recibir una compensación derivada fundamentalmente de la entrada de otros consumidores en el plan, y no de la venta o el consumo de productos;¹⁰¹⁸
- afirmar en una práctica comercial que se ofrece un concurso o premios de promoción sin conceder los premios descritos ni algo razonablemente equivalente;¹⁰¹⁹
- incluir en la documentación de comercialización una factura o un documento similar de pago que dé al consumidor la impresión de que ya ha encargado el producto comercializado sin que éste haya hecho el pedido correspondiente.¹⁰²⁰

Las prácticas enumeradas en el anexo I de la DPCD se consideran desleales de por sí. Por lo tanto, no es preciso demostrar unas consecuencias concretas en los consumidores o en el mercado para apreciar su carácter desleal e ilícito.¹⁰²¹

La protección contra las prácticas que inducen a error también se aplica a las omisiones, es decir, a las situaciones en las que un comerciante oculta información esencial, la proporciona de forma poco clara, ininteligible, ambigua o inoportuna o encubre la intención de la práctica comercial en las situaciones en las que esta no puede deducirse del contexto.¹⁰²² El comerciante oculta información si el consumidor no la recibe, o no lo hace de forma que pueda tenerla en cuenta al tomar una decisión comercial.¹⁰²³ En la apreciación de las omisiones, deben tenerse en cuenta el contexto fáctico y las circunstancias, incluidas las limitaciones del medio de comunicación utilizado.¹⁰²⁴ En su sentencia Pippig/Hartlauer, el TJUE aclaró que la omisión de la marca más renombrada es engañosa en la publicidad comparativa cuando la información sobre la marca puede condicionar de manera significativa la decisión del comprador y las marcas respectivas son considerablemente distintas en cuanto a su reputación.¹⁰²⁵

4. Otros actos de competencia desleal

Aparte de la protección descrita contra los perjuicios causados por las prácticas confusas, difamatorias, denigratorias y engañosas, en los Estados miembros de la UE puede ofrecerse una protección adicional contra la imitación servil (4.1) y otras formas de apropiación indebida

con claridad y ser fácil de leer y de identificar". Véase la sentencia del Tribunal Supremo Federal alemán (Bundesgerichtshof) de 17 de septiembre de 2015, asunto I ZR 92/14, "Smartphone-Werbung", *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* 2016, 395, apartado 20.

¹⁰¹⁶ Anexo I de la DPCD, punto 7.

¹⁰¹⁷ Anexo I de la DPCD, punto 11.

¹⁰¹⁸ Anexo I de la DPCD, punto 14.

¹⁰¹⁹ Anexo I de la DPCD, punto 19.

¹⁰²⁰ Anexo I de la DPCD, punto 21.

¹⁰²¹ Ohly, *Fairness-Based Approach*, 90.

¹⁰²² Artículos 7.1 y 7.2 de la DPCD.

¹⁰²³ Véase la sentencia del Tribunal Federal de Justicia alemán (Bundesgerichtshof) de 21 de julio de 2016, asunto I ZR 26/15, "LDA tested", *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* 2016, 1076, apartado 27.

¹⁰²⁴ Artículo 7.2 de la DPCD.

¹⁰²⁵ Sentencia del TJUE de 8 de abril de 2003, asunto C-44/01, ECLI:EU:C:2003:205, Pippig/Hartlauer, apartado 53.

(4.2). La DSC establece normas detalladas de protección de los secretos comerciales (4.3). Además, del uso de las nuevas tecnologías pueden derivarse nuevas obligaciones de transparencia (4.4).

4.1 Imitación servil

La protección contra la copia servil de productos o servicios¹⁰²⁶ se ofrece en numerosos Estados miembros de la UE.¹⁰²⁷ Dado que esta forma de protección puede llegar a socavar los límites conceptuales específicos y los requisitos de la protección de los derechos de propiedad intelectual,¹⁰²⁸ solo se pueden ejercitar acciones respecto de la copia no autorizada si se cumplen ciertos criterios de deslealtad.¹⁰²⁹ En particular, se considera desleal cuando la copia genera una confusión evitable en cuanto a la procedencia comercial de los productos o servicios.¹⁰³⁰ El requisito de confusión “evitable” salvaguarda la libre competencia tras la expiración de los derechos de propiedad intelectual. La imitación de las características técnicas o estéticas de un producto solo constituye infracción si el competidor hubiera podido aplicar los conocimientos técnicos o el diseño sin replicar de forma servil el producto que anteriormente gozaba de la protección de una patente o diseño industrial.¹⁰³¹

Para que prospere una demanda basada en la imitación servil, el Derecho nacional puede requerir que el producto o servicio imitado haya adquirido una posición competitiva individual (su “propia reputación”)¹⁰³² en el mercado de que se trate. Debe ser diferenciable de otros productos o servicios similares.¹⁰³³ En cuanto al concepto de confusión, existe una tendencia a vincular el análisis con los criterios que se han desarrollado en la legislación armonizada de la UE sobre marcas (3.1).¹⁰³⁴ En consecuencia, no es relevante si el público considera que la imitación es el original o cree que los productos en cuestión (incluso sin ser idénticos, pero

¹⁰²⁶ Respecto al alcance de estos servicios, véase Viken, *Legitimate and Unfair Copying*, 1042.

¹⁰²⁷ Véase Ole-Andreas Rognstad, “Om forholdet mellom retten til parallellimport og nasjonale regler om markedsføring”, *Nordiskt immateriellt rättsskydd* 2000, 320 (326–327). En cuanto a la admisibilidad de la protección contra la imitación servil en el ámbito nacional a pesar de las posibles interferencias con la libre circulación de mercancías y servicios, véanse las sentencias del TJUE de 14 de septiembre de 2010, asunto C-48/09 P, ECLI:EU:C:2010:516, Lego/Mega Brands, apartado 61, y de 2 de marzo de 1982, asunto 6/81, ECLI:EU:C:1982:72, BV Diensten Groep/Beele, apartado 15. Véase Henning-Bodewig, *Unfair Competition Law*, 29.

¹⁰²⁸ Véase Anselm Kamperman Sanders, “Do Whiffs of Misappropriation and Standards for Slavish Imitation Weaken the Foundations of IP Law?”, en: Estelle Derclaye (ed.), *Research Handbook on the Future of EU Copyright*, Cheltenham: Edward Elgar, 567.

¹⁰²⁹ Véase la sentencia del Tribunal Supremo alemán (Bundesgerichtshof) de 19 de noviembre de 2015, asunto I ZR 149/14, “Pippi-Langstrumpf-Kostüm II”, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* 2016, 725, apartados 22-28, donde dicho tribunal denegó la protección adicional de personajes de ficción en virtud de la cláusula general del artículo 3.1 de la Ley contra la Competencia Desleal de Alemania, habida cuenta de la legislación específica sobre propiedad intelectual, que ofrece sus propias formas de protección.

¹⁰³⁰ Artículo 4.3.a) de la Ley contra la Competencia Desleal de Alemania, artículo 30 de la Ley noruega de Control del Mercado y artículo 14 de la Ley de Mercadotecnia sueca.

¹⁰³¹ Sentencias del Tribunal Supremo de los Países Bajos (*Hoge Raad*) de 20 de noviembre de 2009, ECLI:NL:HR:2009:BJ6999, Lego, *Nederlandse Jurisprudentie* 2011, 302 (Lego), y de 31 de mayo de 1991, ECLI:NL:HR:1991:ZC0259, Borsumij/Stenman, *Nederlandse Jurisprudentie* 1992, 391. Respecto al requisito de que se trate de una copia casi exacta con arreglo al Derecho danés, véase Morten Rosenmeier y Jens H. Schovsbo, “Brugskunstbeskyttelsen mod «meget nærgående efterligninger». Er Højesterets praksis på kant med EU-retten? U2015B.181”, *Ugeskrift for Retsvæsen* 2015, 181-185.

¹⁰³² Sentencia del Tribunal Supremo de los Países Bajos (*Hoge Raad*) de 19 de mayo de 2017, ECLI:NL:HR:2017:938, Mi Moneda, *Nederlandse Jurisprudentie* 2017, 315, apartado 3.4.2. Véase la sentencia del Tribunal Federal de Justicia alemán (Bundesgerichtshof) de 4 de mayo de 2016, asunto I ZR 58/14, “Segmentstruktur”, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* 2017, 79, apartados 58-59, y la sentencia del Tribunal Supremo noruego de 29 de noviembre de 2005, asunto HR-2005-1857-A, Viet Thai Mat AS/Hong Kong Frukt Tobakk og Asiamat (“Rice bag”), *Norsk Retstidende* 2005, 1560, apartado 30.

¹⁰³³ Véase el artículo 14 de la Ley de Mercadotecnia sueca, donde se exige que el producto sea “nuevo y diferenciado”. Véanse las sentencias del Tribunal Supremo danés de 19 de junio de 2013, asunto U2013.2636H; de 7 de marzo de 2012, asunto U2012.1983H, y de 9 de febrero de 2001, asunto U2001.1006H; las sentencias del Tribunal Supremo italiano de 14 de mayo de 2020, asunto de casación 8944; de 12 de febrero de 2009, asunto de casación 3478; de 26 de noviembre de 2008, asunto de casación 28215, y de 19 de enero de 2006, asunto 1062.

¹⁰³⁴ Véase Viken, *Legitimate and Unfair Copying*, 1042-1043.

dan una imagen general similar) proceden de la misma empresa o de una empresa relacionada económicamente con ella.¹⁰³⁵

Aparte de los casos relativos a la confusión evitable, también puede ofrecerse protección contra la imitación servil si la oferta de réplicas explota más allá de lo razonable u obstaculiza la valoración de los productos o servicios replicados, o si el conocimiento de los documentos necesarios para hacer las réplicas se han obtenido de forma deshonesta.¹⁰³⁶

4.2 *Aprovechamiento indebido*

Antes de la armonización parcial a escala de la UE, la protección contra el aprovechamiento indebido (en el sentido de una amplia doctrina de la apropiación indebida que comprende la evocación de los productos, servicios y otros logros comerciales de un competidor) ya formaba parte de las tradiciones jurídicas de la Europa continental,¹⁰³⁷ y estas tradiciones nacionales tuvieron repercusión en la evolución del Derecho de la UE armonizado. El artículo 4.f) de la DPEC, por ejemplo, prohíbe la publicidad comparativa que “obtenga indebidamente ventaja de la reputación de una marca, nombre comercial u otro signo distintivo de algún competidor o de las denominaciones de origen de productos competidores”. Las marcas con renombre gozan de protección contra los actos por los que se obtenga una ventaja indebida del carácter distintivo o del renombre de la marca.¹⁰³⁸

Al tratar el concepto de “parasitismo” en el ámbito del Derecho de marcas de la UE, el TJUE ha explicado que comprende los casos en los que, gracias a una transferencia de la imagen de la marca o a una evocación de las características del producto, “existe una explotación manifiesta de la marca de renombre”.¹⁰³⁹ En concreto, esta protección existe cuando un tercero trae a la mente la marca de renombre¹⁰⁴⁰ y trata de aprovecharse de ella “para beneficiarse de su poder de atracción, de su reputación y de su prestigio, y explotar el esfuerzo comercial realizado por el titular de la marca para crear y mantener la imagen de ésta sin ofrecer a cambio compensación económica alguna y sin hacer ningún tipo de esfuerzo a estos efectos”.¹⁰⁴¹

La inclusión de la protección contra el aprovechamiento indebido en la legislación específica sobre propiedad intelectual, como la legislación de marcas, suscita la cuestión de en qué circunstancias existe margen para una protección equivalente derivada de la legislación general sobre competencia desleal.¹⁰⁴² La situación en los Estados miembros de la UE demuestra que solo cabe el ejercicio de una acción basada en la competencia desleal en casos excepcionales. En el Derecho neerlandés, por ejemplo, se ha reconocido que un logro que no esté amparado por la legislación de propiedad intelectual puede gozar de protección contra el aprovechamiento indebido si se puede equiparar a un esfuerzo creativo o inventivo

¹⁰³⁵ Tribunal Supremo neerlandés, *ibid.*, apartado 3.4.5. Véase Viken, *Legitimate and Unfair Copying*, 1039-1040, 1043-1044.

¹⁰³⁶ Artículos 4.3.b) y 4.3.c) de la Ley contra la Competencia Desleal de Alemania.

¹⁰³⁷ Véase un estudio del alcance de la legislación nacional que comprende la “apropiación [desleal] de los méritos” en la sentencia del Tribunal Supremo italiano de 13 de julio de 2021, asunto de casación 19954. Véase Ansgar Ohly, “Is the Unauthorised Commercial Exploitation of Sports Events Unfair?”, en: Martin Senftleben, Joost Poort y otros (eds.), *Intellectual Property and Sports – Essays in Honour of Bernt Hugenholtz*, La Haya/Londres/Nueva York: Kluwer Law International 2021, 197 (200).

¹⁰³⁸ Artículo 9.2.c) del RMUE; artículo 10.2.c) de la DM.

¹⁰³⁹ Sentencia del TJUE de 18 de junio de 2009, asunto C-487/07, ECLI:EU:C:2009:378, L’Oréal/Bellure, apartado 41.

¹⁰⁴⁰ Sentencia del TJUE de 23 de octubre de 2003, asunto C-408/01, Adidas/Fitnessworld, ECLI:EU:C:2003:582, apartado 29.

¹⁰⁴¹ Sentencia del TJUE de 18 de junio de 2009, asunto C-487/07, ECLI:EU:C:2009:378, L’Oréal/Bellure, apartado 49.

¹⁰⁴² Véase Annette Kur, “(No) Freedom to Copy? Protection of Technical Features under Unfair Competition Law”, en: Martin Adelman, Robert Brauneis, Josef Drexler y Ralph Nack (eds.), *Patents and Technological Progress in a Globalized World*, Berlín: Springer 2009, 521 (522).

merecedor de la protección de la propiedad intelectual.¹⁰⁴³ No obstante, en la práctica la cuestión de la comparabilidad rara vez se resuelve en sentido afirmativo. Por ejemplo, en la sentencia KNVB/NOS el Tribunal Supremo de los Países Bajos declaró que la organización de la liga de primera división y de las competiciones nacionales de fútbol para clubes profesionales no constituía un logro equivalente al esfuerzo necesario para adquirir un derecho de propiedad intelectual.¹⁰⁴⁴

Los acontecimientos en otros Estados miembros de la UE confirman el carácter excepcional de la protección. El asunto alemán *Hartplatzhelden.de* versaba sobre una página web basada en la publicidad donde se compartían secuencias de video de jugadas destacadas de partidos de fútbol aficionado.¹⁰⁴⁵ Cuando una de las asociaciones alemanas de fútbol regional demandó a los operadores de la página web por aprovecharse de su esfuerzo organizativo y de entrenamiento, el Tribunal Supremo Federal alemán examinó si era posible derivar una protección de la prohibición general de las prácticas comerciales desleales en la legislación alemana de competencia desleal.¹⁰⁴⁶ Llegó a la conclusión de que ello solo era posible si se cumplían unas estrictas condiciones. Debía demostrarse que no eran suficientes otras vías de protección alternativas, como los derechos de propiedad intelectual. La protección debía ser necesaria para garantizar la continuidad de las inversiones en las actividades organizativas del demandante. Por último, el Tribunal ponderó los intereses de protección del demandante con los del operador de la página web y los del público en general.¹⁰⁴⁷ A la luz de estos criterios, no se halló necesidad de protección en virtud de la legislación de competencia desleal. Los clubes aficionados podían invocar su derecho de admisión para controlar el acceso al estadio y las grabaciones de video.¹⁰⁴⁸ Dado que la página web era una fuente importante de información sobre los partidos de fútbol aficionado, la libertad de información de los usuarios de la plataforma y el interés del público por la libre competencia inclinaban la balanza en contra de la apreciación de un aprovechamiento indebido.¹⁰⁴⁹

El carácter excepcional de la protección contra la apropiación indebida también ha quedado confirmado en las resoluciones judiciales sobre *marketing* parasitario. En el asunto FFR/Fiat, el Tribunal Supremo francés examinó una campaña de publicidad para el Fiat 500, en la que el fabricante de automóviles aludía a un partido de rugby entre Francia e Inglaterra en el Torneo de las Seis Naciones y a un próximo partido entre Francia e Italia.¹⁰⁵⁰ Invocando la protección contra la competencia parasitaria en la legislación francesa de competencia desleal,¹⁰⁵¹ la Federación Francesa de Rugby alegó que Fiat se había aprovechado deslealmente de sus esfuerzos, sus inversiones y su notoriedad. Sin embargo, el Tribunal recalcó que Fiat se había limitado a reproducir el conocido resultado de un partido y un futuro partido, lo cual no podía calificarse de actividad desleal que captase el flujo económico resultante del torneo de rugby.¹⁰⁵² Asimismo, el Tribunal desestimó las alegaciones sobre la

¹⁰⁴³ Sentencias del Tribunal Supremo de los Países Bajos (*Hoge Raad*) de 27 de junio de 1986, ECLI:NL:PHR:1986:AD7158, *Holland Nautica/Decca*, *Nederlandse Jurisprudentie* 1987, 191, apartado 4.2, y de 20 de noviembre de 1987, ECLI:NL:HR:1987:AD0056, *Staat/Den Ouden*, *Nederlandse Jurisprudentie* 1988, 311.

¹⁰⁴⁴ Sentencia del Tribunal Supremo de los Países Bajos (*Hoge Raad*) de 23 de octubre de 1987, ECLI:NL:HR:1987:AD0055, *Koninklijke Nederlandse Voetbalbond/Nederlandse Omroep Stichting*, *Nederlandse Jurisprudentie* 1987, 310, apartado 5.1. Véase Asser Institute e Institute for Information Law, *Study on Sports Organisers' Rights in the European Union*, Ámsterdam/La Haya 2014, 35-36, disponible en https://www.asser.nl/media/2624/final-report_sor-2014.pdf.

¹⁰⁴⁵ Sentencia del Tribunal Supremo Federal alemán (Bundesgerichtshof) de 28 de octubre de 2010, asunto I ZR 60/09, "*Hartplatzhelden.de*", *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* 2011, 436, apartados 1-3.

¹⁰⁴⁶ Artículo 3.1 de la Ley contra la Competencia Desleal de Alemania.

¹⁰⁴⁷ Tribunal Supremo Federal alemán, *ibid.*, apartados 24-28. Véase Ohly, *Exploitation of Sports Events*, 200-202.

¹⁰⁴⁸ Tribunal Supremo Federal alemán, *ibid.*, apartados 24 y 27.

¹⁰⁴⁹ Tribunal Supremo Federal alemán, *ibid.*, apartados 25 y 27.

¹⁰⁵⁰ Sentencia del Tribunal Supremo francés (*Cour de cassation*) de 20 de mayo de 2014, ECLI:FR:CCASS:2014:CO00515, *Fédération française de rugby/Fiat*, *premier moyen*.

¹⁰⁵¹ Artículo 1240 del Código Civil. Véase Sylvie Nérissou, "France", en: Frauke Henning-Bodewig (ed.), *International Handbook on Unfair Competition*, Múnich: C.H. Beck 2013, 207 (§ 11), apartados 62-69.

¹⁰⁵² Tribunal Supremo francés, *ibid.*, *premier moyen*.

generación de confusión, pues Fiat no había dado a entender que era un patrocinador oficial.¹⁰⁵³

4.3 Protección de los secretos comerciales

Con la adopción de la DSC en 2016 se establecieron normas detalladas y armonizadas en materia de protección de los secretos comerciales.¹⁰⁵⁴ En consonancia con el artículo 39.2 del Acuerdo sobre los ADPIC, el artículo 2.1 de la DSC define el “secreto comercial” como la información que: a) es secreta en el sentido de no ser generalmente conocida en los círculos relevantes; b) tiene un valor comercial por su carácter secreto; c) ha sido objeto de medidas razonables para mantenerla secreta. El círculo de los propietarios de secretos comerciales con derecho a protección engloba no solamente al desarrollador original del conocimiento técnico, sino también a cualquier otra persona jurídica que “legítimamente ejerza el control de un secreto comercial”,¹⁰⁵⁵ como los licenciarios con acceso al secreto en virtud de contratos de investigación, producción o distribución. El ámbito de protección comprende:

- la obtención ilícita merced a un comportamiento contrario a las prácticas comerciales leales; en particular, el acceso, la apropiación o la copia no autorizados de cualquier documento, objeto, material, sustancia o fichero electrónico, que revelen la información secreta;¹⁰⁵⁶
- la utilización o revelación ilícitas por una persona que haya obtenido el secreto comercial de forma ilícita; el incumplimiento de un acuerdo de confidencialidad o de cualquier otra obligación de no revelar el secreto comercial, o el incumplimiento de una obligación contractual o de cualquier otra índole de limitar la utilización del secreto comercial.¹⁰⁵⁷

A este respecto, las “mercancías infractoras” se definen como “aquellas mercancías cuyo diseño, características, funcionamiento, proceso de fabricación o comercialización se beneficien de manera significativa de secretos comerciales obtenidos, utilizados o revelados de forma ilícita”.¹⁰⁵⁸ Esta definición se puede entender en el sentido de que extiende la protección más allá de las características observables del producto. Cabe afirmar que un producto también es una mercancía infractora cuando en su producción o comercialización se han utilizado datos comerciales secretos, como información sobre clientes y proveedores, planes de negocio e investigaciones y estrategias de mercado.¹⁰⁵⁹

No obstante, la protección de los secretos comerciales en la UE también establece límites. La obtención es lícita cuando es producto de unas prácticas comerciales honestas, como el descubrimiento o la creación independientes, o la ingeniería inversa basada en la observación, el estudio, el desmontaje o el ensayo de un producto u objeto que se haya puesto a disposición del público o que esté lícitamente en posesión de quien obtiene la información, sin estar sujeto a ninguna obligación jurídicamente válida de limitar la obtención del secreto comercial.¹⁰⁶⁰ El ejercicio de la libertad de expresión y de información, incluidas la libertad de prensa y el pluralismo de los medios de comunicación, está exento del control de los propietarios de secretos comerciales. Además, la protección de los secretos comerciales no afecta a la exención de los “informantes” cuando pongan al descubierto alguna falta, irregularidad o actividad ilegal, siempre que actúen en defensa del interés general.¹⁰⁶¹

¹⁰⁵³ Tribunal Supremo francés, *ibid.*, *second moyen*.

¹⁰⁵⁴ Respecto a los sistemas nacionales anteriores basados en la responsabilidad civil extracontractual general, véase, por ejemplo, la sentencia del Tribunal Supremo de los Países Bajos (*Hoge Raad*) de 31 de enero de 1919, asunto ECLI:NL:HR:1919:AG1776, Lindenbaum/Cohen, *Nederlandse Jurisprudentie* 1919, 161.

¹⁰⁵⁵ Artículos 2.2 y 4.1 de la DSC.

¹⁰⁵⁶ Artículo 4.2 de la DSC.

¹⁰⁵⁷ Artículo 4.3 de la DSC.

¹⁰⁵⁸ Artículo 2.4) de la DSC.

¹⁰⁵⁹ Considerando 2 de la DSC.

¹⁰⁶⁰ Artículos 3.1a) y 3.1.b) de la DSC.

¹⁰⁶¹ Artículos 5.a) y 5.b) de la DSC.

4.4 Nuevas normas para las tecnologías modernas

En el ámbito de las nuevas tecnologías y los instrumentos de mercadotecnia conexos, el debate sobre la publicidad por palabras clave en el Derecho de marcas y de competencia desleal de la UE ha demostrado que pueden ser necesarias medidas de transparencia adicionales para garantizar el comportamiento leal y el buen funcionamiento del mercado. En la sentencia Google/Louis Vuitton, el TJUE declaró que la publicidad por palabras clave constituye una violación de marcas cuando el mensaje publicitario, pese a no sugerir la existencia de un vínculo económico, es tan impreciso sobre el origen de los productos o servicios que un internauta normalmente informado y razonablemente atento no puede determinar, sobre la base del enlace promocional y del mensaje comercial que lo acompaña, si el anunciante es un tercero o está económicamente vinculado al titular de la marca.¹⁰⁶² Esta resolución apunta hacia una transición desde la prueba de riesgo de confusión por el demandante hacia una obligación positiva del demandado de garantizar la transparencia del mercado.¹⁰⁶³

Las reglas específicas de la transparencia también han evolucionado en cuanto al mercado de los influencers. El Tribunal Supremo Federal alemán, por ejemplo, consideró que el fin comercial de una contribución publicitaria publicada por una influencer en las redes sociales en beneficio de una empresa tercera no podía deducirse del hecho de que pudiera esperarse de ella que actuase no solo con fines estrictamente privados, sino también en beneficio de su propia empresa. No podía considerarse suficiente que las circunstancias evidenciasen el fin comercial. Por el contrario, la influencer debía velar activamente por que los consumidores pudiesen identificar cualquier fin comercial de forma directa y sin lugar a dudas. En cuanto a la existencia de un fin comercial, el Tribunal aclaró que las contribuciones de los influencers pueden presumirse comerciales cuando muestran un plus de contenido publicitario, que va más allá de los comentarios privados ordinarios sobre experiencias positivas con un producto. A efectos de este plus publicitario, el Tribunal declaró que normalmente basta con que el influencer añada un hipervínculo a la página web del fabricante cuyo producto ha reproducido en una publicación en redes sociales, aunque la página vinculada del fabricante no permita directamente la compra de productos.¹⁰⁶⁴

El creciente uso de la publicidad personalizada y de instrumentos de mercadotecnia algorítmica también ha dado lugar a obligaciones específicas de transparencia e información.¹⁰⁶⁵ En su Propuesta de Ley de Servicios Digitales,¹⁰⁶⁶ la Comisión Europea recalcó la necesidad de unas obligaciones de transparencia e información para asegurar que los servicios digitales responsables rindiesen cuentas,¹⁰⁶⁷ garantizar un entorno equitativo a

¹⁰⁶² Sentencias del TJUE de 23 de marzo de 2010, asuntos C-236/08-238/08, Google France y Google/Louis Vuitton y otros, apartado 90, y de 25 de marzo de 2010, asunto C-278/08, BergSpechte/Trekking.at, apartados 36 y 38-40.

¹⁰⁶³ Martin Senftleben, "Adapting EU Trademark Law to New Technologies – Back to Basics?", en: Christophe Geiger (ed.), *Constructing European Intellectual Property*, Cheltenham: Edward Elgar 2013, 137 (162-163); Ansgar Ohly, "Keyword Advertising auf dem Weg zurück von Luxemburg nach Paris, Wien, Karlsruhe und Den Haag", *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* 2010, 776 (780); Nicole van de Laan, "Die markenrechtliche Lage des Keyword Advertising", en: J. Taeger (ed.), *Digitale Evolution – Herausforderungen für das Informations- und Medienrecht*, Oldenburg: Oldenburger Verlag für Wirtschaft, Informatik und Recht 2010, 597 (605).

¹⁰⁶⁴ Sentencia del Tribunal Supremo Federal alemán de 9 de septiembre de 2021, asunto I ZR 90/20, "Influencer I", *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* 2021, 1400 (1400).

¹⁰⁶⁵ Stefan Scheuerer, "Artificial Intelligence and Unfair Competition – Unveiling an Underestimated Building Block of the AI Regulation Landscape", *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht – International* 2020, 1 (3-4).

¹⁰⁶⁶ Comisión Europea, *Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a un mercado único de servicios digitales (Ley de servicios digitales) y por el que se modifica la Directiva 2000/31/CE*, de 15 de diciembre de 2020, Documento COM(2020) 825 final 2020/0361.

¹⁰⁶⁷ Comisión Europea, *ibid.*, Exposición de motivos, 1-2.

los operadores económicos¹⁰⁶⁸ y empoderar a los consumidores.¹⁰⁶⁹ Según la mencionada Propuesta, las plataformas, como los mercados en línea, deben velar por que sus usuarios reciban información que les permita saber cuándo y en nombre de quién se presenta la publicidad y qué parámetros se utilizan para dirigirles la publicidad, con explicaciones reveladoras de la lógica en que se basan los sistemas de publicidad personalizada.¹⁰⁷⁰

P. REINO UNIDO*

1. Marco legislativo

El Reino Unido carece de una base jurídica unificada para la protección contra la competencia desleal. No hay un único punto de referencia legislativo ni una figura específica de ilícito concurrencial, lo cual ha llevado a afirmar que “no existe un Derecho inglés de competencia desleal”¹⁰⁷¹ o que en el Reino Unido este campo debe considerarse, en gran medida, “*terra incognita*”.¹⁰⁷² Si bien es cierto que no existe una única fuente, ya sea en la responsabilidad civil extracontractual o en la legislación, el Reino Unido ofrece un “menú” de competencia desleal consistente en figuras individuales de responsabilidad civil extracontractual o actos ilícitos de equidad (sobre todo, el fraude comercial, la falsedad injuriosa, la difamación y el abuso de confianza), la prohibición de prácticas engañosas con arreglo a la legislación de protección de los consumidores, el Derecho de marcas y los códigos que regulan la publicidad.¹⁰⁷³

En cuanto a su cobertura conjunta, estos regímenes se solapan en gran medida con la protección que ofrecen los regímenes civiles de competencia desleal. Por lo tanto, resulta más exacto decir que el Reino Unido dispone de *varias legislaciones* de competencia desleal.

Aparte de una posible falta de coherencia, de esta situación se deriva una triple consecuencia. En primer lugar, con frecuencia se expresan dudas acerca de si el Reino Unido cumple con la prohibición general de competencia desleal que imponen los artículos 10*bis*.1) y 10*bis*.2) del Convenio de París.¹⁰⁷⁴ El Reino Unido, invocando el tenor literal, el contexto, la finalidad y las negociaciones que condujeron al artículo 10*bis*, siempre ha argumentado (sin ser contradicho) en las sucesivas conferencias de revisión que sus diversos regímenes nacionales cumplen con esta obligación. De hecho, el Reino Unido fue uno de los proponentes iniciales de esta disposición.¹⁰⁷⁵ Aparte de las tres categorías obligatorias del artículo 10*bis*.3), el historial de redacción de esta disposición confirma que la intención era delegar en los sistemas jurídicos nacionales tanto la forma como el contenido de la legislación

¹⁰⁶⁸ Comisión Europea, *ibid.*, Exposición de motivos, 5-7.

¹⁰⁶⁹ Comisión Europea, *ibid.*, Exposición de motivos, 9. Véanse otras propuestas para reducir la vulnerable posición de los consumidores en el entorno digital en Natali Helberger, Orla Lynskey, Hans-Wolfgang Micklitz y otros, *EU Consumer Protection 2.0 – Structural Asymmetries in Digital Consumer Markets*, Bruselas: BEUC 2021, 78-79.

¹⁰⁷⁰ Comisión Europea, *ibid.*, artículos 24 y 30, considerando 52 y 63.

* *Sr. Dev Saif Gangjee, Profesor de la Facultad de Derecho en la Universidad de Oxford (Reino Unido); Profesor Invitado de la Universidad Nacional de Derecho de Delhi (India)*

¹⁰⁷¹ Rogier W. De Vrey, *Towards a European Unfair Competition Law: A Clash between Legal Families* (Martinus Nijhoff, La Haya 2006) 4.

¹⁰⁷² F. K. Beier “The Law of Unfair Competition in the European Community: Its Development and Present Status” [1985] *International Review of Intellectual Property and Competition Law* 139, 161.

¹⁰⁷³ R. Arnold, “English Unfair Competition Law” [2013] *International Review of Intellectual Property and Competition Law* 63; J. Davis, “Unfair Competition: The United Kingdom”, en F. Henning-Bodewig (ed), *International Handbook on Unfair Competition* (C H Beck: Hart, 2013), 600.

¹⁰⁷⁴ Véase, por ejemplo, el asunto *L’Oréal SA & Ors c. Bellure NV & Ors* [2007] EWCA Civ 968, [135]-[142] (Jacob LJ) (donde se desestima el argumento de que, para cumplir con las obligaciones internacionales que emanan del Convenio de París, es preciso ampliar la figura del fraude comercial, más allá de la representación falsa, para incluir la apropiación indebida).

¹⁰⁷⁵ C. Wadlow, *Wadlow on the Law of Passing Off*, 6ª ed. (Sweet & Maxwell 2021), cap. 2.

de competencia desleal.¹⁰⁷⁶ Dado que el Acuerdo sobre los ADPIC incorpora ahora, en su artículo 2.1, el artículo 10bis del Convenio de París, el reciente informe del Grupo Especial de la OMC *Australia – Empaquetado genérico* arroja nueva luz sobre la obligación general.¹⁰⁷⁷ El artículo 10bis.1) exige “protección eficaz” contra la competencia desleal, pero no especifica la forma ni los medios de esta protección.¹⁰⁷⁸ El informe del Grupo Especial especifica que la competencia desleal, en su artículo 10bis.2), alude a “algo que hace un agente del mercado para competir con otros agentes en el mercado de una manera que es contraria a lo que de forma usual o consuetudinaria se consideraría veraz, leal y libre de engaño *en un mercado determinado*” (cursiva añadida).¹⁰⁷⁹ Por lo tanto, cualquier apreciación objetiva de tal carácter desleal debe fundamentarse en el Derecho nacional.¹⁰⁸⁰ Así pues, “los Miembros de la OMC están obligados no solo a prohibir los tres tipos concretos de actos identificados en el párrafo 3) del artículo 10bis, sino también a otorgar una protección eficaz contra todos los actos que estén comprendidos de manera más general en el ámbito de su párrafo 2). [...] [No obstante,] el alcance de otros usos en materia industrial y comercial contra los que [cualquier Miembro] está obligado a asegurar una protección eficaz ha de examinarse en el contexto de los sistemas jurídicos y de las concepciones de lo que constituiría un acto contrario a lo que usual o habitualmente sería considerado veraz, leal y libre de engaño en el mercado interno en cuestión”.¹⁰⁸¹ Aunque está abierta a influencias comparativas o multilaterales, la cuestión de lo que constituye competencia desleal inevitablemente se ha de resolver localmente.

El segundo efecto de esta situación dispersa es la necesidad de mirar más allá de las acciones civiles. Históricamente, el Reino Unido ha optado por las sanciones penales como forma de “protección eficaz”. Esto se hizo realidad, sobre todo, mediante las Leyes de Marcas Mercantiles de 1887 a 1953. En particular, dicho régimen permitía a los órganos del Gobierno o a las autoridades locales perseguir las descripciones comerciales falsas y engañosas sobre los productos y la solicitud ilícita de marcas. Asimismo, podían iniciarse procedimientos a raíz de denuncias de comerciantes o consumidores legitimados.¹⁰⁸² Durante este período se aludió, como justificación, a la ausencia de un sistema de tribunales locales capaz de ofrecer un acceso asequible y rápido a la justicia civil, y a la creencia de que para combatir eficazmente el fraude era precisa la responsabilidad penal.¹⁰⁸³ Esto recuerda que las sanciones penales forman parte del conjunto de medidas contra la competencia desleal, junto a los procedimientos civiles, las medidas administrativas y los códigos de autorregulación.¹⁰⁸⁴ Por lo tanto, un estudio de la aplicación del artículo 10bis del Convenio de París en el Reino Unido que atendiese solamente a las acciones civiles omitiría esta importante dimensión.

El tercer efecto es que no existe un marco teórico general para el Derecho de competencia desleal en el Reino Unido, pues cada régimen de este “menú” tendrá su propia razón de ser y sus prioridades. Es un hecho ampliamente reconocido que “la protección contra la competencia desleal tiene por objeto proteger a los competidores y a los consumidores, así como el interés público [en un mercado funcional]”.¹⁰⁸⁵ Tal como se expone con detalle en las

¹⁰⁷⁶ GHC Bodenhausen, *Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property* (Bureau de l'Union, 1968) 142-148; Wadlow, *Passing Off*, 54-78; S Ricketson, *The Paris Convention for the Protection of Industrial Property: A Commentary* (OUP, 2015), [13.33]-[13.59].

¹⁰⁷⁷ Informe del Grupo Especial, *Australia — Determinadas medidas relativas a las marcas de fábrica o de comercio, indicaciones geográficas y otras prescripciones de empaquetado genérico aplicables a los productos de tabaco y al empaquetado de esos productos (Australia — Empaquetado genérico del tabaco)*, WT/DS458/R, WT/DS457/R (emitido el 28 de junio de 2018, adoptado el 27 de agosto de 2018). Este aspecto no fue objeto de recurso ante el órgano de apelación: WT/DS435/AB/R y WT/DS441/AB/R (9 de junio de 2020).

¹⁰⁷⁸ *Ibid.*, apartado 7.2663.

¹⁰⁷⁹ *Ibid.*, apartado 7.2667.

¹⁰⁸⁰ *Ibid.*, apartados 7.2672-7.2675.

¹⁰⁸¹ *Ibid.*, apartado 7.2679.

¹⁰⁸² Revisado en el Informe Final del Comité de Protección de los Consumidores, 1962 (Cmnd. 1781) [573]-[725].

¹⁰⁸³ Wadlow, *Passing Off*, 56-57.

¹⁰⁸⁴ OMPI, *Protección contra la competencia desleal: análisis de la situación mundial actual* (1994), 69-81.

¹⁰⁸⁵ Grupos Especiales de la OMC, *Australia – Empaquetado genérico*, apartado 7.2680. Véase también el considerando 21 del Reglamento (CE) N.º 864/2007 relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales

secciones restantes del presente informe, los diferentes regímenes del “menú” del Reino Unido responden en diferente medida a estos tres conjuntos de intereses. Mientras que la figura del fraude comercial reconoce el legítimo interés del comerciante en su buen nombre comercial, los regímenes de protección de los consumidores obviamente priorizan los intereses de estos y la calidad de la información de que disponen. Por su parte, el colectivo protegido por cada régimen se pone de relieve en las reglas sobre legitimación o en la capacidad para interponer una demanda. A los comerciantes no se les reconoce una afectación directa en los regímenes de protección de los consumidores, y a estos no se les permite presentar una demanda por fraude comercial.

Desde el punto de vista de la propiedad intelectual, lo anterior resulta útil para diferenciar entre el terreno de la protección “pura” de los consumidores y el de las normas de competencia desleal, que permiten a los comerciantes ejercer acciones para proteger bienes intangibles valiosos, como sus secretos comerciales y su reputación en el mercado. También sirve para recordar que no todo régimen que entre en la amplia categoría del Derecho de competencia desleal es necesariamente relevante para la propiedad intelectual. Si un competidor soborna a los agentes o empleados de un tercero o induce sistemáticamente al incumplimiento de compromisos contractuales puede cometer actos reconocidos de competencia desleal, sin que se vea afectado ningún bien intangible valioso.¹⁰⁸⁶ Por lo tanto, cuál es el objeto de la protección (¿bienes intangibles valiosos?) y quién puede presentar una demanda respecto a dichos intereses (¿los comerciantes?, ¿los consumidores?, ¿los reguladores del mercado u otros organismos públicos?) son cuestiones importantes para identificar el subconjunto de normas de competencia desleal de un sistema jurídico que tienen “relevancia en materia de propiedad intelectual”. En consecuencia, este informe se centra en el caso de los operadores económicos que ejercen acciones de competencia desleal para proteger intereses intangibles, de forma complementaria al Derecho de propiedad intelectual.

2. Usos honestos en materia industrial o comercial

Dado que el Reino Unido no tiene una única fuente de Derecho de competencia desleal, carece de una prohibición general de los actos de competencia desleal “contrarios a los usos honestos en materia industrial o comercial”. Existe una clara preferencia por las causas de acción definidas, con sus propios requisitos y límites.¹⁰⁸⁷ La antigua condición del Reino Unido de Estado miembro de la UE no alteró esta situación, pues solo se armonizaron aspectos concretos de las relaciones entre empresas y consumidores (especialmente, las prácticas comerciales desleales) y entre empresas (en particular, la publicidad engañosa y comparativa).¹⁰⁸⁸ En relación con las acciones civiles, cierto comentarista señala lo siguiente:

Careciendo el *common law* de una figura de ilícito concurrencial, los ilícitos económicos constituyen el método elegido para abordar la competencia o esfuerzo económico excesivos (más que simplemente agresivos), ya consistan en vulnerar las costumbres o en atentar contra los vínculos comerciales.¹⁰⁸⁹

Entre dichas figuras están inducir al incumplimiento de contratos, causar pérdidas por medios ilícitos, intimidar, conspirar por medios lícitos (cuando los demandados combinan actos que, si

(Roma II) (“En materia de competencia desleal, la norma de conflicto de leyes debe proteger a los competidores, los consumidores y al público en general, así como garantizar el buen funcionamiento de la economía de mercado.”).

¹⁰⁸⁶ OMPI, *Situación mundial*, 68.

¹⁰⁸⁷ Preferencia que puede rastrearse hacia una concepción más particularizada de los ilícitos económicos en la tradición del *common law*, centrada en los hechos y perjuicios concretos, en contraposición a la postura más abstracta y centrada en los principios que presenta el Derecho civil. Gerhard Wagner, “Comparative Tort Law”, en Mathia Reimann & Reinhard Zimmermann (eds.), *The Oxford Handbook of Comparative Law* (OUP, 2006), 1005.

¹⁰⁸⁸ Véase Senftleben, informe sobre la UE, sección O.1. Véase también Christopher Wadlow, “The Emergent European Law of Unfair Competition and its Consumer Law Origins” (2012), *Intellectual Property Quarterly* 1.

¹⁰⁸⁹ H. Carty, *An Analysis of the Economic Torts* (OUP, 2010), 2.

bien son dañosos, por lo demás son lícitos), conspiración por medios ilícitos (cuando los demandados combinan actos ilícitos), cometer engaño o falsedad dolosa y cometer fraude comercial. Desde la perspectiva de la propiedad intelectual, mayoritariamente se considera el fraude comercial como la figura más destacada, que responde a la competencia desleal por representación falsa en cuanto a la procedencia de los productos (véase la sección 3.1 siguiente).

Sin embargo, desde los años sesenta se han observado intentos de extender el fraude comercial más allá de los límites de la responsabilidad civil extracontractual basada en la representación falsa, hacia un concepto más amplio de competencia desleal.¹⁰⁹⁰ En concreto, se ha alegado que los tribunales deberían estimar las demandas contra la apropiación indebida o el aprovechamiento indebido, aun no concurriendo representación falsa.¹⁰⁹¹ En este sentido, una figura de ilícito concurrencial significa combatir la apropiación indebida, pero sigue sin llegar a ser una cláusula general y abierta como la que existe en el Derecho francés sobre responsabilidad civil extracontractual o en la legislación alemana. Pese a ciertas señales de receptividad judicial, en el asunto *Cadbury Schweppes c. Pub Squash*¹⁰⁹² el Consejo Privado declaró que los casos anteriores donde se hacía referencia a la “competencia desleal” en último término giraban en torno a una descripción incorrecta respecto a un tipo de productos (por ejemplo, “*champagne* español”), en oposición a una representación falsa sobre la procedencia comercial. Dicho de otra manera, versaban sobre una nueva forma de representación falsa de las características del producto. Resoluciones posteriores han confirmado que el fraude comercial no se debe extender para hacer de él una figura más amplia contra la apropiación indebida o contra la mera imitación de los esfuerzos de otro:

No existe una figura de responsabilidad civil extracontractual para la copia, y tampoco para la apropiación del mercado o la clientela de un tercero. Ni el mercado ni los clientes son propiedad del demandante. No hay una figura de responsabilidad civil extracontractual relativa a la utilización del buen nombre de un tercero, en sí misma. Ni existe la figura de la competencia [...]. En la esencia del fraude comercial está la inducción a error o su probabilidad, en particular al consumidor final [...]. La responsabilidad civil extracontractual nunca ha mostrado la menor tendencia a apartarse de los casos de inducción a error. Si lo hiciese, entraría en el ámbito de la competencia honesta, declarada desleal por algún motivo distinto del engaño. No alcanzo a ver el motivo por el que haya de ser así. Únicamente serviría para ahogar la competencia.¹⁰⁹³

La doctrina del fraude comercial no está concebida para proteger a nadie contra la competencia leal. Tampoco pretende proteger frente a la venta de los mismos productos por terceros, ni siquiera frente a la venta de productos copiados. Lo que protege es el buen nombre, e impide que una persona haga pasar sus productos o servicios por los de un tercero.¹⁰⁹⁴

También se ha de tener en cuenta el ejercicio de ponderación que subyace a la teoría de la suplantación, [descrita] como “un compromiso entre dos objetivos contradictorios: de una parte, el interés general por la libre competencia y, de otra, la protección de los comerciantes contra la competencia desleal de terceros” [...]. Aparte de la perspectiva más estricta de que el fraude comercial requiere un perjuicio para el demandante, para que prospere la demanda no basta con que el demandante demuestre que se ha producido una copia. Todo desarrollo, ya sea

¹⁰⁹⁰ En el pasado, los tribunales británicos se han mostrado ocasionalmente partidarios. Véanse, por ejemplo, los asuntos *Vine Products Ltd. c. MacKenzie & Co Ltd* [1969] R.P.C. 1, 23 (donde se describe la ampliación del fraude comercial “hacia el territorio no explorado de las ‘prácticas comerciales desleales’ o la ‘competencia desleal’”), y *Arsenal Football Club Plc c. Reed* [2003] EWCA Civ 696, [70]-[71] (los comentarios del juez Aldous, aun formulados con carácter incidental, eran favorables a la ampliación). G. Dworkin, “Unfair Competition: Is the Common Law Developing a New Tort” [1979] EIPR 242.

¹⁰⁹¹ M. Spence, “Passing Off and the Misappropriation of Valuable Intangibles” [1996] LQR 472.

¹⁰⁹² [1981] RPC 429, 461-464.

¹⁰⁹³ Asunto *Hodgkinson & Corby Ltd c. Wards Mobility Ltd* [1994] 1 WLR 1564, 1569-1570 (Jacob J).

¹⁰⁹⁴ Asunto *Robyn Rihanna Fenty c. Arcadia Group Brands Ltd* [2015] EWCA Civ 3, [33] (Kitchin LJ).

comercial, artístico, profesional o científico, se construye sobre las ideas de otras personas: con frecuencia, la copia constituye un elemento esencial del progreso.¹⁰⁹⁵

Esta resistencia a la extensión del fraude comercial hacia una figura de responsabilidad civil extracontractual más amplia de apropiación indebida ilustra la concepción general del *common law*, favorable a la protección de los intereses concretos y contraria a las prohibiciones abiertas. Existen ciertas razones esenciales para que sea así. En primer lugar, la tendencia de la responsabilidad civil extracontractual al desarrollo progresivo y por analogía con las acciones existentes.¹⁰⁹⁶ Imponer una obligación (no consensuada) por medio de la responsabilidad civil extracontractual inhibe la autonomía de la parte a la que se le impone. En la medida en que deba impedirse la copia o se hayan de reconocer nuevas formas de perjuicio, se considera que el poder legislativo está más capacitado para intervenir mediante una legislación hecha a medida y ponderada, como las distintas leyes sobre propiedad intelectual. En segundo lugar, preocupa que una acción abierta pueda inhibir la libre y leal competencia, como ilustran las resoluciones judiciales citadas. Existe la creencia de que en general hay más perjuicios que beneficios en que los tribunales se hagan cargo por sí mismos de imponer restricciones arbitrarias y posiblemente incongruentes a la libre competencia de un comerciante individual, ya sea *ad hoc* para resolver una situación concreta, o en nombre de algún principio vago pero supuestamente universal, como el de "justicia".¹⁰⁹⁷ En tercer lugar, la dimensión institucional: concretamente, la reticencia judicial a asumir la responsabilidad de hacer tales apreciaciones sobre el comportamiento admisible en el mercado, pues la competencia efectiva inevitablemente causa pérdidas económicas a algunos de los operadores.¹⁰⁹⁸ "El *common law* tradicionalmente se ha resistido a participar en la concepción de normas de competencia leal [...]. En esencia, ha dejado que sea el Parlamento quien las establezca."¹⁰⁹⁹ Considerado en su conjunto, todo ello explica por qué los sistemas de *common law* carecen de una disposición general y abierta contra la competencia desleal. La reticencia a adoptar un principio general tiene sus críticos, para quienes la flexibilidad es una virtud. En su ausencia, los tribunales extienden de forma discutible los límites del fraude comercial reconociendo las aseveraciones falsas e inverosímiles y nuevas formas de perjuicio, dando así por buenas indirectamente demandas de apropiación indebida.¹¹⁰⁰ Sin embargo, la situación actual también tiene sus defensores acérrimos, que valoran la libertad para copiar y competir siempre que no se produzca un perjuicio significativo.¹¹⁰¹

3. Transposición de los actos concretos prohibidos

Respecto a los actos expresamente enumerados en el artículo 10*bis*.3) del Convenio de París, el Derecho del Reino Unido dispone de ciertas formas de luchar contra la confusión (3.1), las aseveraciones difamatorias y denigratorias (3.2) y las prácticas engañosas (3.3). El siguiente estudio no incluye los derechos de propiedad intelectual, como el Derecho de marcas, que por otra parte es relevante para combatir la confusión.¹¹⁰²

1095 Asunto *Starbucks (HK) Ltd & Anor c. British Sky Broadcasting Group Plc y otros* [2015] UKSC 31, [61] (Neuberger J).

1096 Carty, *Analysis of the Economic Torts*, 8.

1097 Wadlow, *Emergent European Law*, 3.

1098 Asunto *Mogul c. McGregor Gow* (1889) L.R. 23 QBD 598, 625-626 (CA) (Fry LJ) ("Excede la competencia de los tribunales trazar la línea que separa la competencia leal de la desleal, lo que es razonable de lo que no.")

1099 Asunto *OBG Ltd c. Allan* [2007] UKHL 21, [56] (Hoffmann L).

1100 J Davis "Why the United Kingdom Should Have a Law Against Misappropriation" [2010] CLJ 561.

1101 H Carty "The Common Law and the Quest for the IP Effect" [2007] *Intellectual Property Quarterly* 237; C Wadlow "Rudolf Callmann and the Misappropriation Doctrine in the Common Law of Unfair Competition" [2011] *Intellectual Property Quarterly* 111.

¹¹⁰² Véase la Ley de Marcas de 1994.

3.1 Generar confusión

La figura del fraude comercial es la principal respuesta a la obligación que impone el artículo 10bis.3)1 del Convenio de París, de prohibir “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”. Se ha descrito como el “Derecho de las marcas no registradas”.¹¹⁰³ Se puede resumir en una sola y breve propuesta, tal como “Nadie podrá hacer pasar sus productos por los de otro”.¹¹⁰⁴ Para prosperar, toda demanda ha de reunir los requisitos de la “trinidad clásica”: 1) un buen nombre que esté protegido contra 2) una representación falsa que 3) ocasione un perjuicio real o potencial.¹¹⁰⁵ El elemento principal de esta figura es la representación falsa, y los jueces se han resistido a atender las súplicas de reconocimiento de la dilución o apropiación indebida como elementos sustitutivos autónomos.

Debe haber una “confianza del cliente, basada en la representación falsa del demandado, que menoscabe el buen nombre del demandante”.¹¹⁰⁶

Volviendo al primer elemento, el buen nombre se reconoce como el bien jurídico protegido en el caso del fraude comercial. Lord MacNaghten lo describió memorablemente como “los beneficios y ventajas derivados del renombre, la reputación y los vínculos que ha establecido una empresa. Es la fuerza de atracción que proporciona negocios [...] El buen nombre carece de existencia independiente. No puede subsistir por sí solo: debe estar vinculado a una empresa”.¹¹⁰⁷ En esencia, se concibe como una forma de propiedad intangible que se ve dañada por la representación falsa del demandado,¹¹⁰⁸ y es este legítimo interés el que faculta al operador afectado, en contraposición al consumidor inducido a error, para ejercitar la acción. Un amplio abanico de indicaciones pueden funcionar como símbolos objeto de protección de este interés legítimo: nombres comerciales, logotipos, imagen comercial e incluso aspectos de la imagen de personajes famosos.¹¹⁰⁹ Si bien existen voces discrepantes, la ortodoxia convencional es que el buen nombre no equivale a una mera reputación, la cual no es suficiente. Así pues, los tribunales del Reino Unido consideran que “una empresa que pretenda establecer su buen nombre en relación con una marca de productos no puede hacerlo, por reputada que sea su marca en el Reino Unido, si no tiene clientes entre el público general en el Reino Unido para dichos productos”.¹¹¹⁰ Esta cuestión ha dividido a los órganos jurisdiccionales del *common law*. Algunos tribunales consideran que una reputación indirecta o transfronteriza es suficiente, de por sí, para fundamentar una demanda, aunque no haya actividad comercial en el territorio de que se trate, mientras que otros insisten en la exigencia histórica de tal actividad comercial.¹¹¹¹

¹¹⁰³ Davis, *The United Kingdom*, 600. Respecto a la historia de esta relación, véase Bently, L Bently, “From Communication to Thing: Historical Aspects of the Conceptualization of Trade Marks as Property” en GB Dinwoodie y MD Janis (eds.), *Trade Mark Law and Theory: A Handbook of Contemporary Research* (Edward Elgar, 2008) 1.

¹¹⁰⁴ Asunto *Reckitt & Colman Products Ltd c. Borden Inc* [1990] 1 WLR 491, 499 (Lord Oliver).

¹¹⁰⁵ *Ibid.*; véase también el asunto *Warnink (Erven) BV c. Townend and Sons Ltd* [1979] AC 731 (HL) (“Advocaat”), donde se ofrece una versión más elaborada del criterio.

¹¹⁰⁶ H Carty, *An Analysis of the Economic Torts*, 2ª ed. (OUP, 2010) 266.

¹¹⁰⁷ Asunto *Commissioner of Inland Revenue c. Muller & Co's Margarine Ltd* [1901] AC 217, 223 (HL).

¹¹⁰⁸ RG Bone, “Hunting Goodwill: A History of the Concept of Goodwill in Trade Mark Law” (2006) 86 *Boston University Law Review* 547.

¹¹⁰⁹ Sentencia *Fenty & Ors c. Arcadia Group Brands Ltd & Anor* [2013] EWHC 2310 (Ch), confirmada, [2015] EWCA Civ 3 (donde se aprecia buen nombre en la imagen de la estrella musical de fama mundial Rihanna, imagen que aparecía en las fotografías utilizadas sin autorización en una camiseta).

¹¹¹⁰ Tal como se confirmó en la sentencia *Hotel Cipriani SRL c. Cipriani (Grosvenor Street)* [2010] EWCA Civ 110, apartado [106] (Lloyd, LJ).

¹¹¹¹ Las opiniones discrepantes son objeto de análisis en la sentencia *Starbucks (HK) Ltd & Anor c. British Sky Broadcasting Group PLC y otros* [2015] UKSC 31. Véase una crítica ampliada en C Ng, *Goodwill in Passing Off* (Edward Elgar, 2021).

La conducta ilícita que subyace al fraude comercial es la representación falsa, un criterio más estricto que el de la mera confusión. Implica un requisito de *pertinencia*, según el cual la confusión pertinente por parte del público comprador afecta a su comportamiento económico, lo cual ocasiona un perjuicio.¹¹¹² El caso paradigmático es el de la confusión en cuanto a la procedencia: como resultado de la representación falsa del comerciante B, el público cree que sus productos son del comerciante A. La representación falsa puede adoptar diversas formas: el comerciante B puede utilizar una marca similar o idéntica a la de A en sus productos (de forma similar a una violación de los derechos de marca) o puede recurrir a comportamientos más sutiles, como suministrar productos de B cuando se solicitan los de A, o adoptar un método de comercialización engañoso para generar confusión en cuanto a la procedencia.¹¹¹³ Las distintas variaciones en la naturaleza de la representación falsa han dado lugar a subcategorías del fraude comercial, como se aprecia en las dos corrientes que se exponen a continuación. La primera es el fraude comercial ampliado, representado por “una serie de asuntos que se retrotraen casi cincuenta años, en que los proveedores de productos de una determinada descripción han tratado de impedir que sus competidores utilicen la misma descripción, u otra similar que se pudiera confundir, en relación con productos que no respondiesen a la descripción”.¹¹¹⁴ A diferencia del fraude comercial tradicional, en este caso la representación falsa no se refiere a una procedencia comercial específica, sino a la pertenencia del producto a una cierta clase, sugiriendo que posee unas características concretas. En consecuencia, utilizar la expresión “Swiss Chalet” para un chocolate que no está elaborado en Suiza siguiendo una receta suiza se ha considerado una representación falsa respecto de la que es posible ejercitar acciones.¹¹¹⁵ Desarrollada principalmente en litigios relativos al champán y al whisky escocés, el fraude comercial ampliado es una opción válida para proteger las indicaciones geográficas en los sistemas de *common law*.¹¹¹⁶ La segunda variante es la del falso patrocinio o vinculación, algunos de cuyos asuntos de referencia versan sobre el apoyo o la publicidad por personajes famosos.¹¹¹⁷ La representación falsa debe inducir a los clientes a creer que el demandante (generalmente una persona famosa) ha autorizado el proceder del demandado, lo que sugiere la existencia de un contrato de licencia u otra forma de asociación comercial.

El tercer elemento de esta figura de responsabilidad civil extracontractual requiere un perjuicio derivado de la representación falsa. La forma de perjuicio más común es la pérdida de ventas ocasionada por la confusión. Si bien cabe la posibilidad de demostrarla, también se puede presumir, pues constituye “el perjuicio por antonomasia que puede sufrir cualquier empresa cuando de manera frecuente es confundida por los clientes o los potenciales clientes con una empresa perteneciente a otra persona o se asocia incorrectamente a ella”.¹¹¹⁸ Fuera de esta forma típica de perjuicio, generalmente se requiere una prueba más sólida para fundamentar la invocación de los siguientes perjuicios:¹¹¹⁹

- la pérdida de reputación (por ejemplo, cuando unos productos inferiores se hacen pasar por los del demandante, o cuando la empresa del demandado tiene una imagen incompatible con la del demandante);
- la disminución del potencial de expandirse a una nueva área de negocio, cuando tal expansión es en principio viable;
- (más dudoso) una “pérdida de control” general sobre la propia reputación, y

¹¹¹² Véase, por ejemplo, el asunto *Argos Ltd c. Argos Systems Inc* [2017] EWHC 231 (Ch) (no se apreció una representación falsa sustancial).

¹¹¹³ Wadlow, *Passing Off*, capítulos 5 y 7.

¹¹¹⁴ Asunto *Diageo c. Intercontinental Brands* [2010] EWHC 17, apartado [1] (Arnold J).

¹¹¹⁵ Sentencia *Chocosuisse Union des Fabricants Suisses de Chocolat c. Cadbury Ltd* [1998] RPC 117, 127 (Ch D); confirmada [1999] RPC 826 (CA).

¹¹¹⁶ DS Gangjee, “*Spanish Champagne: An Unfair Competition Approach to GI Protection*” en RC Dreyfuss & JC Ginsburg (eds.), *Intellectual Property at the Edge: The Contested Contours of IP* (CUP, 2014) 105.

¹¹¹⁷ Véanse los asuntos *Irvine c. Talksport* [2002] FSR 60, y *Fenty c. Arcadia* [2015] EWCA Civ 3.

¹¹¹⁸ Asunto *Chelsea Man Menswear Ltd c. Chelsea Girl Ltd* [1987] RPC 189, apartado 202 (Slade, LJ).

¹¹¹⁹ Wadlow, *Passing Off*, capítulo 4.

- la dilución, también conocida como erosión del carácter distintivo, que, no obstante, debe derivarse de la representación falsa. Por lo tanto, la erosión del carácter distintivo no constituye un fundamento independiente de la acción.

3.2 Aseveraciones difamatorias y denigratorias

Las aseveraciones difamatorias o denigratorias formuladas por un comerciante contra otro se valoran a la luz de la teoría de la falsedad dolosa o injuriosa. Aunque constituya una figura diferente de la difamación, también se conoce como difamación comercial. Mientras que la difamación se refiere a un menoscabo de la reputación, la falsedad dolosa afecta a la empresa. Difundir la falsedad de que alguien ha abandonado su empresa puede causar un perjuicio sin dañar necesariamente la reputación de la empresa. La pérdida o daño generalmente se traduce en una pérdida de negocio. Este ilícito civil consta de tres elementos básicos: la aseveración falsa o falsedad, la mala fe y el perjuicio.¹¹²⁰

En esencia, consiste en que el demandado ha publicado, acerca del demandante y con mala fe, declaraciones que son falsas, y que, como resultado inevitable de su publicación, se ha producido un perjuicio concreto. Respecto a este perjuicio, a tenor del artículo 3.1 de la Ley de Difamaciones de 1952, basta con que las declaraciones publicadas por escrito vayan dirigidas a ocasionar un perjuicio económico al demandante. La mala fe se puede presumir si se demuestra que las declaraciones se han concebido con el ánimo de causar un perjuicio y que, al publicarlas, el demandante sabía que eran falsas o incurrió en negligencia al respecto.¹¹²¹

En cuanto a los criterios principales que debe cumplir, la declaración falsa debe ser publicada y referirse directa o indirectamente al demandante o su empresa.¹¹²² “Aparte del requisito obvio de la falsedad objetiva (y el requisito extrínseco de la actitud dolosa), la declaración falsa debe referirse a los productos del demandante o, en general, a su persona, su empresa, su establecimiento o sus servicios, y debe ser de tal naturaleza que cause un perjuicio económico, en contraposición a los daños causados al honor o la reputación del demandante, que protegen las disposiciones sobre difamación.”¹¹²³ Por lo tanto, la declaración falsa y la actitud dolosa son dos requisitos independientes. El primero comprende las aseveraciones falsas en el sentido de que los productos del demandante son falsos, de menor calidad o peligrosos.¹¹²⁴ Esto requiere una motivación espuria, o bien el conocimiento o la negligencia respecto a la falsedad de las declaraciones vertidas.¹¹²⁵ El elemento subjetivo e intencional de la actitud dolosa se considera el filtro para que pueda prosperar una demanda. “El problema de todo posible demandante, por supuesto, reside en el requisito de demostrar la actitud dolosa.”¹¹²⁶ Otros motivos de la repercusión relativamente escasa de esta figura de responsabilidad civil extracontractual son su solapamiento (en cuanto que requiere una declaración falsa) con el fraude comercial, para el que no se exige una actitud dolosa; la aparición de un régimen aparte que regula la publicidad comparativa donde se formulan comparaciones desleales (véase a continuación), y las reticencias judiciales a prohibir la mera jactancia, consistente en afirmar que los propios productos son mejores que los de otro.¹¹²⁷

¹¹²⁰ Wadlow, *Passing Off*, capítulo 6; Ch 22 de A Tettenborn (ed), *Clerk & Lindsell on Torts* 23^a ed. (Sweet y Maxwell, 2021).

¹¹²¹ Asunto *Kaye c. Robertson* [1991] FSR 62 CA; véase también el asunto *Ratcliffe c. Evans* [1892] 2 QB 524 CA.

¹¹²² Asunto *Marathon Mutual Ltd c. Waters* [2009] EWHC 1931 (QB).

¹¹²³ Wadlow, *Passing Off*, 373.

¹¹²⁴ *Ibid.*

¹¹²⁵ Asunto *Spring c. Guardian Assurance Plc* [1993] 2 All E.R. 273 CA. Las resoluciones posteriores de la Cámara de los Lores no afectan a la descripción de la mala fe por el Tribunal de Casación.

¹¹²⁶ Arnold, *English Unfair Competition Law*, 75.

¹¹²⁷ Davis, *The United Kingdom*, 608-609.

3.3 Indicaciones o aseveraciones engañosas

Las aseveraciones engañosas respecto a los propios productos de un comerciante se regulan mediante regímenes que en gran medida habían sido objeto de armonización en el Derecho de la UE. Tras el Brexit, estos regímenes siguen siendo válidos, al haberlos mantenido el Reino Unido.

La publicidad engañosa, en el ámbito de las relaciones entre empresas (B2B), se regula por medio del Reglamento de Protección de las Empresas contra la Mercadotecnia Engañosa de 2008 (en lo sucesivo, "BPR 2008"),¹¹²⁸ que se adoptó en transposición de la Directiva de Publicidad Engañosa y Publicidad Comparativa.¹¹²⁹ Este régimen prohíbe la publicidad engañosa entre empresas, que "de cualquier manera, incluso por su forma de presentación, induce o puede inducir a error a los comerciantes a quienes se dirige o que la reciben y que, debido a su carácter engañoso, puede afectar al comportamiento económico de estos".¹¹³⁰ La publicidad puede ser engañosa, por ejemplo, en cuanto a las características de un producto, como su disponibilidad, su composición, el método y la fecha de suministro y los usos previstos. La publicidad comparativa es toda aquella que identifique a un competidor o sus productos. Debe cumplir una serie de condiciones, entre ellas respetar las prohibiciones de la publicidad que induzca a engaño, no compare objetivamente características de los productos, cause confusión entre comerciantes (inclusive entre marcas) o se aproveche deslealmente de la reputación de una marca.¹¹³¹ Velan por el cumplimiento del Reglamento los organismos públicos, como los servicios de comercio, que tienen competencias de investigación. Entre las posibles vías de observancia están las acciones penales, los mandamientos judiciales y las medidas dirigidas a asegurar la observancia del BPR 2008. Aunque algunas de estas conductas pueden constituir violación de los derechos de marca, los titulares de los derechos habrán de convencer a las autoridades competentes, que disponen de recursos limitados, para que actúen.

La conducta engañosa, en el ámbito de las relaciones entre empresas y consumidores, se regula por medio del Reglamento de Protección de los Consumidores contra las Prácticas Comerciales Desleales de 2008 (en lo sucesivo, "UTR 2008"),¹¹³² que se adoptó en transposición de la Directiva de Prácticas Comerciales Desleales (DPCD).¹¹³³ Cabe señalar que la DPCD protege directamente los intereses de los consumidores, y solo indirectamente a las empresas legítimas, frente a las conductas ilícitas. Quedan fuera de su ámbito de aplicación las formas de competencia desleal que afectan a los competidores pero no a los consumidores, como el mero aprovechamiento indebido o apropiación indebida.¹¹³⁴ El UTR 2008 constituyó una importante reforma legislativa, al sustituir en la práctica 23 instrumentos anteriores, entre ellos buena parte de la Ley de Descripciones Comerciales de 1968 y parte de la Ley de Falseamiento de 1967. Muchos de estos instrumentos tienen equivalentes en todos los ordenamientos jurídicos del *common law*, de modo que el Reglamento significa un abandono del anterior sistema británico. En él se impone una prohibición general a los comerciantes de todos los sectores de incurrir en prácticas comerciales desleales frente a los consumidores. En concreto, protege a estos contra las

¹¹²⁸ Instrumento legislativo (SI) 2008/1276.

¹¹²⁹ Directiva 2006/114/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa (DO 2006, L 376, p. 21). Véase también el informe sobre la Unión Europea de Senftleben, sección O.3.3.

¹¹³⁰ Artículo 3 del BPR 2008.

¹¹³¹ Artículo 4 del BPR 2008. Sobre la relevancia de este régimen para la defensa de las marcas, véase J Smith y R Montagnon, "The New Consumer and Business Protection Regulations: Another String to the Brand Owner's Bow?" (2009) 4 JIPLP 33.

¹¹³² SI 2008/1277.

¹¹³³ Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior (DO 2005, L 149, p. 22). Véase también el informe sobre la Unión Europea de Senftleben, sección O.3.3.

¹¹³⁴ Considerandos 6 y 8 de la DPCD.

prácticas comerciales desleales y prohíbe tanto las omisiones engañosas como las estrategias de venta agresivas. Los criterios generales para la apreciación de prácticas engañosas o agresivas (artículos 9-11 del Reglamento) se complementan con un anexo de 31 prácticas comerciales que, en todas las circunstancias, se consideran desleales. Entre ellas figuran la publicidad con señuelo, las falsas ofertas “gratuitas” y la venta bajo presión. Respecto a las prohibiciones generales, el aspecto clave es si la práctica desleal podría probablemente distorsionar de forma sustancial la toma de decisiones, incitando al “consumidor medio a tomar una decisión sobre una transacción que de otro modo no hubiera tomado [artículo 5.2.b) del Reglamento], como la celebración de un contrato o la realización de un pago. El consumidor medio (artículo 2.2 del Reglamento), por su parte, es el mismo sujeto de Derecho o modelo hipotético desarrollado en el Derecho de marcas de la UE.¹¹³⁵ En determinados contextos, se puede sustituir por categorías más vulnerables de consumidores (artículo 2.5 del Reglamento). Desde el punto de vista administrativo, corresponde a las autoridades públicas asegurar el cumplimiento del UTR 2008; en concreto, a la Autoridad de Competencia y Mercados, en colaboración con otros organismos, como los servicios de comercio locales. Para ello se dispone de sanciones penales y medidas de observancia (civiles). Desde 2014 se ha introducido un derecho privado a la reparación a favor de los consumidores.¹¹³⁶ Ahora, los consumidores perjudicados pueden resolver un contrato, reclamar un descuento en el precio pagado o exigir una indemnización.

Por último, cualquier análisis quedaría incompleto si no se mencionase la autorregulación en el Reino Unido, de mano de la Autoridad de Normas de Publicidad (ASA), que vela por el cumplimiento de códigos publicitarios relativos a la publicidad difundida y no difundida.¹¹³⁷ Al anunciar productos o servicios, las empresas deben respetar las normas establecidas en los códigos, normas que incorporan las prohibiciones de los Reglamentos británicos antes descritos. La ASA resuelve sobre reclamaciones relativas a supuestas infracciones de estos códigos y publica sus resoluciones en su página web.¹¹³⁸ Entre las sanciones que impone figuran remitir a los infractores a los organismos reguladores legales, como los servicios de comercio, así como la difusión de publicidad negativa y la descalificación en los premios empresariales.

4. Otros actos de competencia desleal

Aparte de los ilícitos económicos que se señalan en este informe y los distintos regímenes de protección de los consumidores, existe una acción más que es directamente relevante para la protección de bienes intangibles valiosos: el abuso de confianza. Esta acción se basa en los principios de equidad y genera la obligación de mantener la confidencialidad, con independencia de toda relación contractual.¹¹³⁹ Los secretos comerciales son una forma específica de información confidencial. Están protegidos por el recurso de equidad, pero también por un régimen legal específico,¹¹⁴⁰ por el que se transpone la Directiva de Secretos Comerciales de la UE.¹¹⁴¹ El fundamento del recurso de equidad se ha descrito del siguiente modo: “[Quien] haya recibido información a título confidencial no podrá derivar una ventaja indebida de ello. No podrá hacer uso de la información en perjuicio de quien se la facilitó, sin

¹¹³⁵ G.B. Dinwoodie y D.S. Gangjee, “The Image of the Consumer in European Trade Mark Law”, en Dorota Leczykiewicz y Steve Weatherill (eds.), *The Image(s) of the Consumer in EU Law* (Hart 2016) 339.

¹¹³⁶ Reglamento (Modificado) de Protección de los Consumidores de 2014, SI 2014/870.

¹¹³⁷ Véase: <https://www.asa.org.uk/>

¹¹³⁸ Véase: <https://www.asa.org.uk/codes-and-rulings/rulings.html>

¹¹³⁹ T Aplin, L Bently, P Johnson, y S Malynicz, *Gurry on Breach of Confidence: The Protection of Confidential Information* (OUP, 2012).

¹¹⁴⁰ Reglamento de Secretos Comerciales (Cumplimiento, etc.) de 2018, SI 2018/597.

¹¹⁴¹ Directiva 2016/943/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016, relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y revelación ilícitas (DO 2016, L 157, p. 1). Véase también el informe sobre la Unión Europea de Senftleben, sección O.4.

antes obtener su consentimiento.”¹¹⁴² El incumplimiento de esta obligación se determina mediante un triple criterio:¹¹⁴³

- La propia información debe poseer el necesario carácter confidencial. A este respecto, los tribunales han de considerar si la información es de dominio público o está etiquetada como “secreta”. Son ejemplos de ello las fórmulas secretas, los algoritmos de búsqueda de Google o la información financiera sensible;
- La información debe haber sido entregada en circunstancias que impliquen una obligación de confidencialidad, algo que se ha de valorar de forma objetiva. Tal obligación puede venir impuesta contractualmente, pero también puede nacer sin que exista relación contractual alguna. El adquirente debe tener conocimiento efectivo o una notificación implícita, resultante de las circunstancias de la revelación, de que la información es confidencial (por ejemplo, la relación especial con antiguos empleados);
- Debe haber un uso no autorizado de la información en detrimento del titular de los derechos.

Existe un interés renovado en los secretos comerciales y, en general, en el abuso de confianza, especialmente en el ámbito de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático, donde tanto los algoritmos como los datos de entrenamiento pueden ser objeto de protección.¹¹⁴⁴

Como colofón a este estudio, no existe una acción para la imitación servil en sí, en defecto de representación falsa. Cuando se ha replicado la apariencia de un producto o envasado y esto es sustancialmente engañoso, puede constituir fraude comercial.¹¹⁴⁵ Pese a las insistentes lamentaciones de quienes se quejan del envasado parecido o de imitación, el Reino Unido no ha reconocido tal acción por la copia de un producto o de su imagen comercial más allá de las categorías establecidas de propiedad intelectual, como la protección de los diseños o de las marcas.¹¹⁴⁶ Así pues, “el Derecho inglés acoge la idea de que, en ausencia de derechos de propiedad intelectual aplicables y de confusión de los consumidores, no hay motivo para considerar que la copia servil del producto de un competidor sea desleal o ilícita. Por el contrario, es beneficiosa para los consumidores. Existen pocas probabilidades de que el *common law* vaya a cambiar a este respecto”.¹¹⁴⁷

V. RESUMEN Y CONCLUSIONES

Volviendo sobre los puntos de debate antes señalados a la luz de la protección que ofrece la normativa internacional (sección III.F), las siguientes conclusiones principales resumen los resultados de este análisis de la situación imperante en los países y regiones de todo el mundo. El resumen se ocupa de la base jurídica utilizada para proporcionar una protección eficaz contra la competencia desleal (sección A), la razón de ser de dicha protección (sección B), la interpretación y la aplicación práctica del concepto general de “usos honestos en materia industrial o comercial” establecido en el artículo 10*bis*.2) del Convenio de París (sección C), los requisitos para prohibir los actos desleales dentro de cada categoría del artículo 10*bis*.3) del Convenio de París (sección D), la identificación de ejemplos adicionales

¹¹⁴² Asunto *Seager c. Copydex* [1967] FSR 211, 220.

¹¹⁴³ Asunto *Coco c. AN Clark (Engineers) Ltd* [1968] FSR 415.

¹¹⁴⁴ S.K. Sandeen y T Aplin, “Trade Secrecy, Factual Secrecy and the Hype Surrounding AI”, en R. Abott (ed.), *Research Handbook on Intellectual Property and Artificial Intelligence* (Edward Elgar, 2022 próximamente).

¹¹⁴⁵ Por ejemplo, asunto *Moroccanoil Israel Ltd c. Aldi Stores Ltd* [2014] EWHC 1686 (IPEC) (donde no se apreció representación falsa en el envasado similar de un aceite capilar, utilizado por una gran cadena de supermercados).

¹¹⁴⁶ Don Edwards and Associates, *A study into the impact of similar packaging on consumer behaviour* (British Brands Group, 2009); P Johnson, J Gibson y J Freeman, *The Impact of Lookalikes: Similar packaging and fast-moving consumer goods* (Informe de la UKIPO de 2013/18).

¹¹⁴⁷ Arnold, *English Unfair Competition Law*, 77.

de conducta desleal (sección E), el impacto del desarrollo tecnológico (sección F) y la interacción con la protección de los derechos de propiedad intelectual (sección G).

A. FUNDAMENTO JURÍDICO DE LA PROTECCIÓN

Como se indica en la sección III.F, la primera cuestión que se plantea respecto a las iniciativas nacionales y regionales para implantar la protección contra la competencia desleal se refiere al fundamento jurídico elegido al efecto. La obligación internacional de garantizar una protección eficaz, establecida en el artículo 10*bis*.1) del Convenio de París, no requiere necesariamente la adopción de una legislación específica.¹¹⁴⁸ Tal como han señalado los Grupos Especiales de la OMC, *Australia – Empaquetado genérico*, respecto a la incorporación del artículo 10*bis* del Convenio de París al Acuerdo sobre los ADPIC, en virtud de la remisión que se hace en el artículo 2.1 de este, los Miembros de la OMC tienen libertad para decidir “la mejor manera de cumplir las obligaciones que les impone el Acuerdo sobre los ADPIC en el contexto de su respectivo ordenamiento jurídico”. En consonancia con la tercera frase del artículo 1.1 del Acuerdo sobre los ADPIC, le corresponde a cada Miembro elegir “los métodos adecuados en el marco de su propio sistema y práctica jurídicos para reprimir esos usos deshonestos”.¹¹⁴⁹

Con estos antecedentes, el informe sobre las estrategias de aplicación en los países y regiones de todo el mundo demuestra que los mecanismos jurídicos elegidos para garantizar la protección contra la competencia desleal reflejan las distintas tradiciones jurídicas y fuentes históricas del Derecho de la competencia desleal.¹¹⁵⁰ Algunas de las estrategias nacionales y regionales de aplicación se basan en la responsabilidad civil extracontractual general (región árabe: H.1; ARIPO y Sudáfrica: A.5; UE: O.1) y, en el ámbito de la tradición angloamericana, las acciones del *common law*, en particular el fraude comercial (ASEAN: L.1; Australia y Pacífico Sur: M.1; Canadá y Estados Unidos: C.1; India: J.1; Reino Unido: P.1), y otras recurren a leyes y reglamentos específicos que abordan aspectos concretos del comercio leal. Dependiendo del contexto de aplicación elegido en el ámbito nacional o regional, las normas específicas sobre competencia desleal pueden integrarse en la legislación sobre propiedad intelectual (en especial, sobre marcas), en un código de comercio nacional, en una ley de consumo o de competencia y en normativas regionales dirigidas a promover la competencia libre y leal (ANDEAN: F.1; región árabe: H.1; ARIPO y Sudáfrica: A.1.1; ASEAN: L.1; Australia y Pacífico Sur: M.1.2; Canadá y Estados Unidos: C.1; América Central: E.1; CEI: N.1; UE: O.1; MERCOSUR: G.2; OAPI: B.1). En diversos países se han adoptado leyes exhaustivas para proteger contra la competencia desleal tanto a los competidores como a los consumidores (Australia y Pacífico Sur: M.1.2; región del Caribe: D.1; China: I.1; CEI: N.1; UE: O.1; Japón y Corea: K.1).¹¹⁵¹ No obstante, esta última opción no parece haberse extendido en tal medida que justifique hablar de una amplia tendencia hacia la adopción de leyes que regulen de forma global la competencia desleal.

Pese a las diferencias que persisten en la concepción de la respuesta jurídica, el Informe demuestra con claridad que, de una u otra manera, los ingredientes principales del modelo

¹¹⁴⁸ M. Pflüger, “Article 10bis”, en: T. Cottier/P. Véron (eds.), *Concise International and European IP Law*, 3ª ed., Alphen aan den Rijn: Wolters Kluwer 2015, 298.

¹¹⁴⁹ Grupos Especiales, 28 de junio de 2018, informes WT/DS435/R, WT/DS441/R, WT/DS458/R, WT/DS467/R, Australia — Determinadas medidas relativas a las marcas de fábrica o de comercio, indicaciones geográficas y otras prescripciones de empaquetado genérico aplicables a los productos de tabaco y al empaquetado de esos productos, apartado 7.2682.

¹¹⁵⁰ Véase Pflüger, *Article 10bis*, 298; F. Henning-Bodewig, “International Protection Against Unfair Competition – Art. 10bis Paris Convention, TRIPS and WIPO Model Provisions”, *International Review of Intellectual Property and Competition Law* 1999, 166 (166-170). Véase un análisis de las distintas tradiciones del Derecho de competencia desleal en OMPI, *Protección contra la competencia desleal: análisis de la situación mundial actual*, Publicación N.º 725 de la OMPI, Ginebra 1994, 15-17.

¹¹⁵¹ Véase el breve resumen de los sistemas nacionales en el Estudio de la OMPI, 20-21.

normativo elegido en el artículo 10*bis* del Convenio de París reaparecen en todos los países y regiones examinados: la protección eficaz contra la competencia desleal [artículo 10*bis*.1) del Convenio de París] parece requerir la combinación de una cláusula abierta, residual, de carácter general [papel que desempeña, en el ámbito internacional, el artículo 10*bis*.2) del Convenio de París]¹¹⁵² y diversas disposiciones más específicas (o instrumentos legislativos específicos) que abordan formas concretas de comportamiento desleal para proteger a los competidores [artículos 10*bis*.3)1 y 10*bis*.3)2] y a los consumidores [artículo 10*bis*.3)3].¹¹⁵³ Partiendo de esta matriz normativa como marco analítico, resulta posible identificar las siguientes tendencias generales en el Derecho y la práctica de la competencia desleal, que han evolucionado durante las últimas décadas en los distintos países y regiones.

En cuanto a la cláusula general omnicomprensiva:

- En muchas ocasiones se inspira, o bien se basa directamente, en la fórmula abierta de “usos honestos” del artículo 10*bis*.2) del Convenio de París (ARIPO y Sudáfrica: A.2; ASEAN: L.2; región del Caribe: D.2; América Central: E.1; China: I.2; UE: O.2; MERCOSUR: G.2; OAPI: B.2). Se puede decir que el requisito de “usos honestos en materia industrial o comercial” sirve como modelo y referencia para las estrategias nacionales de aplicación;
- En los países y regiones que siguen la tradición del *common law*, se aplica una amalgama de ilícitos económicos, como el fraude comercial (aparte del incumplimiento de contratos, causar pérdidas por medios ilícitos, la intimidación, la conspiración por medios lícitos e ilícitos, el engaño y la falsedad dolosa) como respuestas a los comportamientos competitivos desleales que quedan fuera del ámbito de las leyes específicas relativas a formas concretas de conducta desleal (Australia y Pacífico Sur: M.2; ASEAN: L.1; región del Caribe: D.1; Reino Unido: P.2). La armonización internacional del Derecho de competencia desleal en el artículo 10*bis* del Convenio de París no ha derivado en una figura común de ilícito concurrencial (Australia y Pacífico Sur: M.1.5; India: J.2; Reino Unido: P.2; no obstante, véase también ARIPO y Sudáfrica: A.1.2).

En cuanto a la interacción con las disposiciones más específicas relativas a formas concretas de competencia desleal:

- La regulación de los aspectos individuales de la competencia desleal puede derivar en la adopción de instrumentos legislativos específicos para cada uno de ellos. Las iniciativas de armonización regional también pueden centrarse en aspectos concretos de la competencia desleal, como la regulación de las relaciones entre empresas y consumidores o las prácticas publicitarias (UE: O.2; MERCOSUR: G.3);
- La aplicación de mecanismos legales con amplios límites conceptuales, como la figura del fraude comercial, en combinación con normas legales específicas, como los regímenes legales de protección de los consumidores que prohíben los comportamientos engañosos y que inducen a error, pueden culminar en una solución mixta que *de facto* unifique los requisitos para apreciar la competencia desleal (Australia y Pacífico Sur: M.1.3; región del Caribe: D.1);
- La identificación de casos concretos de perjuicio causado por competencia desleal puede derivar en un sistema altamente diferenciado de prohibiciones que haga casi obsoleta la incorporación de una cláusula general aparte. Por un lado, este resultado puede lograrse por medio de una lista detallada y variada de comportamientos prohibidos. Por otro, la enumeración de comportamientos prohibidos puede incluir casos poco concretos de un alcance relativamente amplio. Para solventar los posibles vacíos en el catálogo de actos prohibidos, cabe invocar disposiciones

¹¹⁵² Pflüger, *Article 10bis*, 298.

¹¹⁵³ Véase un estudio del artículo 10*bis* del Convenio de París como modelo para la legislación nacional en Henning-Bodewig, *International Protection Against Unfair Competition*, 188.

generales de responsabilidad civil extracontractual y de enriquecimiento injusto (UE: O.3.3; Japón y Corea: K.1).

B. FUNDAMENTOS DE LA PROTECCIÓN

Examinando los informes a escala nacional y regional, parece razonable concluir que, aparte del objetivo principal de proteger a los comerciantes frente a las prácticas de competencia desleal, el objetivo de proteger a los consumidores ha acabado propiciando el desarrollo de un Derecho de competencia desleal en todo el mundo. Todos los informes reflejan la intención de proteger a los consumidores de las prácticas comerciales engañosas. En los sistemas jurídicos con leyes específicas sobre competencia desleal, la protección del consumidor puede mencionarse de forma explícita como uno de los motivos que justifican la legislación. Además, en ocasiones se invoca el interés general por una competencia leal y sin distorsiones, como motivo para conceder la protección (ANDEAN: F.1; ARIPO y Sudáfrica: A.1; región del Caribe: D.1; China: I.1; CEI: N.1; UE: O.1; Japón y Corea: K.1; MERCOSUR: G.1). En el contexto del fraude comercial, puede señalarse que la ley se centra en los intereses de los comerciantes, cuya demanda de reparación beneficia indirectamente a los consumidores. Cuando los comerciantes ejercen una acción por fraude comercial, los consumidores se benefician de una mayor fiabilidad de la información comercial. Si bien la ley puede tener por objeto principal la protección de los competidores, los intereses de los consumidores y del público en general también se ven beneficiados. Las leyes mediante las que se desea proteger contra la presentación engañosa de productos en el mercado se centran en las conductas que afectan negativamente a los comerciantes y a los consumidores y, desde un punto de vista más general, al interés público en una competencia leal y sin distorsiones. De este modo, la figura del fraude comercial favorece la competitividad económica (ARIPO y Sudáfrica: A.2; Canadá y Estados Unidos: C.1.1).

En resumen, se puede concluir que, con independencia de si se aborda la protección contra la competencia desleal desde el punto de vista del Derecho civil o del *common law*, la legislación y la práctica en los países y regiones del mundo intentan proteger (Australia y Pacífico Sur: M.1.3; región del Caribe: D.1; Canadá y Estados Unidos: C.1.1; China: I.1; CEI: N.1; UE: O.1; Japón y Corea: K.1; Reino Unido: P.1):

- a los competidores frente a los perjuicios comerciales causados por actos desleales;
- a los consumidores frente a las prácticas comerciales engañosas, y
- al público en general, mediante la preservación de una competencia leal y sin distorsiones.¹¹⁵⁴

C. CONCEPTO DE USOS HONESTOS

Como ya se ha señalado, constituye un eje central de los sistemas nacionales y regionales examinados una cláusula general omnicomprendensiva que prohíba las prácticas comerciales desleales. Sin un instrumento normativo abierto y flexible, el Derecho de la competencia desleal podría no ser capaz de mantenerse al día de los siempre cambiantes modelos de negocio e instrumentos de mercadotecnia (Canadá y Estados Unidos: C.2.1; UE: O.2). El estudio confirma que el concepto de “usos honestos en materia industrial o comercial” establecido en el artículo 10*bis*.2) del Convenio de París constituye un importante punto de referencia para concebir y desarrollar soluciones flexibles en el ámbito nacional y regional que

¹¹⁵⁴ Véase Grupos Especiales de la OMC, 28 de junio de 2018, informes WT/DS435/R, WT/DS441/R WT/DS458/R, WT/DS467/R, Australia — Determinadas medidas relativas a las marcas de fábrica o de comercio, indicaciones geográficas y otras prescripciones de empaquetado genérico aplicables a los productos de tabaco y al empaquetado de esos productos, apartado 7.2680, donde se observa que “la protección contra la competencia desleal tiene por objeto proteger a los competidores y a los consumidores, así como el interés público”.

garanticen la protección eficaz contra la competencia desleal, aunque surjan nuevas formas de comportamiento competitivo desleal que escapen a las prohibiciones específicas existentes (ARIPO y Sudáfrica: A.2; ASEAN: L.2; región del Caribe: D.2; América Central: E.1; China: I.2; UE: O.2; MERCOSUR: G.2; OAPI: B.2).

Dada la ventaja antes descrita de una norma general de carácter abierto (en particular, la posibilidad de reaccionar rápidamente ante nuevas formas de conducta desleal¹¹⁵⁵), no sorprende que de la anterior exploración de la evolución del Derecho de competencia desleal no pueda extraerse una definición precisa del concepto de “usos honestos”. Aparentemente, se percibe que cualquier intento de fijar el significado de “usos honestos” sacrificaría la ventaja de poder reaccionar rápidamente a las nuevas e inesperadas evoluciones del mercado. Podría privar al Derecho de competencia desleal de la flexibilidad necesaria para garantizar la protección eficaz de conformidad con el artículo 10*bis*.1) del Convenio de París cuando unas prácticas competitivas nuevas alterasen el juego limpio en la pugna por cuotas de mercado.

En consecuencia, las posturas observadas, adoptadas para determinar el cumplimiento de los usos honestos, se basan en criterios de valoración generales y abiertos. Desde un punto de vista jurídico-positivista, la competencia desleal (en el sentido de un comportamiento contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial) puede equipararse a una conducta contraria a la ley (ANDEAN: F.2; América Central: E.2; CEI N.2). La incorporación de conceptos generales de deslealtad y competencia sin distorsiones puede derivar en conceptos que traten de prohibir los actos realizados de mala fe o en infracción de la ley, que menoscaben la competencia comercial o el buen funcionamiento del mercado o que ocasionen un perjuicio económico (ANDEAN: F.2; ASEAN: L.2; Canadá y Estados Unidos: C.2; UE: O.2). Otro componente del requisito de usos honestos puede ser el relacionado con las costumbres y prácticas comerciales establecidas en un determinado sector y las correspondientes percepciones de buenas costumbres, justicia, honestidad, razonabilidad e integridad. La inclusión de este elemento empírico puede derivar en un concepto de competencia desleal que comprenda cualquier acto contrario a la legislación nacional, los usos del comercio y las exigencias morales y éticas de la honestidad, integridad, razonabilidad y justicia (ANDEAN: F.2; ARIPO y Sudáfrica: A.1.2; región del Caribe: D.2; China: I.2; CEI: N.2; MERCOSUR: G.2).

En definitiva, el informe demuestra que los criterios de valoración aplicados para identificar los comportamientos contrarios a los “usos honestos en materia industrial o comercial” pueden agruparse en distintas categorías. Las autoridades competentes pueden seguir un planteamiento centrado en la conformidad con la ley, basado en las costumbres y percepciones de la honestidad en el sector, y/o tratar de optimizar el funcionamiento del mercado. Por lo tanto, el concepto de “usos honestos”, que ha evolucionado en distinta medida en las legislaciones y prácticas nacionales y regionales, comprende los elementos siguientes:

- criterios de Derecho positivo (cumplimiento de la ley), y/o
- criterios empíricos (cumplimiento con las costumbres o percepciones de la justicia en el sector), y/o
- criterios funcionales (cumplimiento con los requisitos económicos de una competencia sin distorsiones en un mercado funcional).

¹¹⁵⁵ Véase Pflüger, *Article 10bis*, 298-299.

D. LA PROHIBICIÓN DE LOS ACTOS DESLEALES ENUMERADOS EN EL ARTÍCULO 10*BIS*.3) DEL CONVENIO DE PARÍS

Aparte del concepto general de usos honestos, el estudio que precede también ha tratado de aclarar de qué manera se ha trasladado al ámbito nacional o regional la prohibición de los actos desleales enumerados en el artículo 10*bis*.3) del Convenio de París. El análisis muestra claramente que los ejemplos de conducta desleal del artículo 10*bis*.3) del Convenio de París constituyen puntos de referencia importantes para los legisladores y los jueces que tratan de definir las conductas competitivas inaceptables. Las categorías tradicionales de conductas prohibidas —a saber, generar confusión (N.º 1), las aseveraciones falsas (N.º 2), las indicaciones o aseveraciones que inducen a error (N.º 3)— desempeñan una importante función en los sistemas de protección contra la competencia desleal que se han desarrollado en todo el mundo.

Respecto a la primera categoría de actos prohibidos con arreglo al artículo 10*bis*.3) del Convenio de París (generar confusión respecto al establecimiento, los productos o las actividades comerciales de un competidor), el informe refleja, en primer lugar, una tendencia a cubrir un amplio abanico de indicaciones de producto y de empresa. La protección va más allá de los identificadores de procedencia reconocidos por la legislación de marcas y nombres comerciales. Comprende también otros elementos distintivos de los productos y servicios que el público reconoce como referencias identificativas de empresas concretas. Por ejemplo, entre las indicaciones susceptibles de protección pueden figurar las características distintivas de productos o servicios, las indicaciones geográficas, las marcas descriptivas, la imagen comercial, el diseño del envase, la apariencia general de los productos, los esquemas de colores, los personajes de ficción, (aspectos de) la imagen de personajes famosos, los temas de mercadotecnia y el diseño de sitios web (ANDEAN: F.3.1; región árabe: H.3.1; Australia y Pacífico Sur: M.1.4; Canadá y Estados Unidos: C.4.1; región del Caribe: D.3; China: I.3.1; UE: O.3.1; MERCOSUR: G.4.3; OAPI: B.3; Reino Unido: P.3.1). En segundo lugar, parece claro que, para poder apreciar confusión (o una “representación falsa” a efectos del fraude comercial), no basta con la mera evocación de indicaciones que el público asocie con la empresa de un competidor, ni es suficiente hacer que los clientes se pregunten si dos productos son de la misma procedencia. El riesgo de confusión puede dar lugar a que se ejerciten acciones solamente cuando el público pueda creer que los productos o servicios proceden de la empresa de un competidor, pueda hacer suposiciones erróneas en cuanto a la calidad o las características del producto o pueda creer que existe una relación económica con el competidor, como una autorización o contrato de licencia u otra forma de asociación comercial, incluidos el patrocinio, la afiliación y el respaldo (Australia y Pacífico Sur: M.3.1; Canadá y Estados Unidos: C.3.1; China: I.3.1; CEI: N.3.1; UE: O.3.1; Japón y Corea: K.3.1; Reino Unido: P.3.1).

La segunda categoría de actos enumerados en el artículo 10*bis*.3) del Convenio de París (las aseveraciones falsas de tal naturaleza que puedan desacreditar el establecimiento, los productos o las actividades comerciales de un competidor) pueden comprender, en la práctica nacional o regional, las aseveraciones falsas dirigidas contra los productos o servicios de un competidor, atacando su calidad o sus precios, advirtiendo de un peligro supuestamente derivado de su utilización, afirmando que no es conforme con las especificaciones anunciadas o alegando que los productos son falsos o no aptos para el consumo (ANDEAN: F.3.2; región árabe: H.3.2; Japón y Corea: K.3.2; Reino Unido: P.3.2). Una aseveración falsa puede dar lugar a que se ejerciten acciones aunque no se mencione expresamente el producto competidor. Puede ser suficiente una insinuación o una referencia indirecta, especialmente cuando el público puede saber fácilmente de qué producto se trata. También puede bastar con que el acto desleal se refiera a toda una categoría de productos o servicios del competidor, sin necesidad de identificar directa o indirectamente la oferta de un competidor concreto (región árabe: H.3.2; Canadá y Estados Unidos: C.3.1; India: J.3.2; UE: O.3.2). En cuanto a la empresa y las actividades de un competidor, la prohibición puede comprender, por ejemplo, la aseveración falsa de que el competidor está al borde de la quiebra, se ha retirado,

observa una conducta delictiva o es drogodependiente. También puede concederse protección cuando se formulan declaraciones discriminatorias acerca de la nacionalidad, las creencias religiosas u otros aspectos privados o personales del competidor (ANDEAN: F.3.2; región árabe: H.3.2; UE: O.3.2; Reino Unido: P.3.2). Los enfoques nacionales o regionales pueden ampliar la categoría de aseveraciones falsas, dando lugar a un concepto de mayor alcance, o pueden desarrollar las distintas acciones para abarcar también los actos denigratorios o difamatorios que reflejan juicios de valor subjetivos (región árabe: H.3.2; UE: O.3.2; Reino Unido: P.3.2). La falsedad dolosa o injuriosa, por ejemplo, puede evolucionar en una figura de responsabilidad civil extracontractual de desacreditación, con requisitos menos estrictos, que cubra, por ejemplo, las observaciones negativas acerca de los productos de un comerciante en la publicidad comparativa (India: J.3.2). También puede apreciarse una relajación potencial de los criterios de deslealtad respecto a la cuestión de si debe demostrarse que las aseveraciones falsas son inciertas, se han formulado de manera dolosa o han ocasionado un determinado tipo de daño, como un perjuicio económico. En cierta medida, el informe refleja un abandono de la aplicación estricta de estos criterios (Canadá y Estados Unidos: C.3.1; India: J.3.2). Por último, la apreciación de un comportamiento difamatorio o denigratorio también puede basarse en la omisión de información relevante (ANDEAN: F.3.2; MERCOSUR: G.3.2). Como contrapeso a la protección que se ofrece, se reconoce que el objetivo de evitar comportamientos difamatorios y denigratorios debe ponderarse con el interés por la libertad de expresión (comercial) (Canadá y Estados Unidos: C.1.1; UE: O.3.2; MERCOSUR: G.3.2).

Respecto a la tercera categoría de actos prohibidos de competencia desleal que se enumeran en el artículo 10*bis*.3) del Convenio de París (el uso de indicaciones o aseveraciones engañosas respecto a los propios productos del comerciante), el estudio demuestra que el acto engañoso puede afectar a diversos elementos, como aspectos que, en lugar de referirse a características del producto, tengan que ver con el productor, fabricante o comerciante o con los derechos de los consumidores. Este mayor alcance de la prohibición en el ámbito nacional o regional puede ser el resultado de aplicar de forma combinada el artículo 10*bis*.3)3 (dedicado a los productos) y el artículo 10.1 (dedicado a la procedencia de los productos y a la identidad del productor, fabricante o comerciante) del Convenio de París.¹¹⁵⁶ Por ejemplo, el Derecho de competencia desleal puede comprender (ANDEAN: F.3.3; ARIPO y Sudáfrica: A.3; ASEAN: L.3; región árabe: H.3.3; Australia y Pacífico Sur: M.1.2 y M.3.1; Canadá y Estados Unidos: C.3; región del Caribe: D.3; América Central: E.3; China: I.3.3; UE: O.3.3; Japón y Corea: K.3.3; MERCOSUR: G.3.3; OAPI: 3.3; Reino Unido: P.3.3):

- las características del producto, como su disponibilidad, su naturaleza, su ejecución, su composición, el procedimiento y la fecha de fabricación o suministro;
- que los productos sean nuevos o de una determinada categoría, calidad, valor, grado, estilo o modelo, o que hayan tenido una historia o uso previo determinados;
- la procedencia geográfica o comercial de los productos, incluida la utilización directa o indirecta de cualquier indicación falsa, incorrecta o engañosa de la procedencia;
- las características de funcionamiento, como las formas de utilización, el carácter apropiado, los accesorios, la cantidad y las especificaciones del producto;
- que los servicios sean de una determinada categoría, calidad, valor o grado;
- el cálculo del precio, incluidos los eventuales obsequios o ventajas específicas en el precio o los descuentos resultantes de una supuesta liquidación o quiebra;
- el método utilizado para contabilizar los productos;
- la necesidad de un servicio, pieza, sustitución o reparación;
- que los productos o servicios estén patrocinados o hayan sido aprobados;
- las condiciones en las que se ofrece o se suministra un producto o servicio;
- la identidad del productor, fabricante o comerciante;

¹¹⁵⁶ Véase un análisis de esta interacción entre las disposiciones internacionales en S. Ricketson, *The Paris Convention for the Protection of Industrial Property – A Commentary*, Oxford: Oxford University Press 2015, apartados 13.52 y 13.09.

- la naturaleza, las características y los derechos del comerciante o su agente, tales como su patrimonio, cualificaciones, títulos, premios y distinciones, afiliación y derechos de propiedad industrial, comercial o intelectual;
- el compromiso, los motivos, el patrocinio o la aprobación del comerciante, incluida su observancia de códigos de conducta;
- los derechos del consumidor, incluidos los derechos de sustitución o de reembolso.

No obstante, para considerar que una aseveración o indicación induce a error al público, las legislaciones nacionales o regionales suelen exigir el cumplimiento de criterios adicionales de deslealtad. Los criterios aplicables pueden ser expresión del doble fundamento de la protección inherente a la prohibición de las aseveraciones e indicaciones engañosas: la prohibición de conductas desleales en este ámbito puede atender al doble objetivo de proteger a competidores y consumidores (Reino Unido: P.3.3). Una declaración engañosa en la publicidad, por ejemplo, puede constituir un acto de competencia desleal, ya que induce a error a los consumidores y, al mismo tiempo, perjudica a los competidores. En consecuencia, una práctica comercial puede considerarse engañosa, en primer lugar, si afecta al comportamiento económico de los consumidores debido a su carácter engañoso, cuando la práctica pueda distorsionar de forma significativa la toma de decisiones, induciendo a los consumidores a celebrar un contrato o a efectuar un pago, o cuando genere una impresión incorrecta o engañosa que acabe induciendo a confusión o a error al consumidor (región árabe: H.3.3; Canadá y Estados Unidos: C.1.3; UE: O.3.3; Reino Unido: 3.3). En segundo lugar, la aseveración o indicación puede dar lugar a que se ejerciten acciones si, por sus consecuencias, perjudica o puede perjudicar a un competidor (Canadá y Estados Unidos: C.2; UE: O.3.3). La protección contra las prácticas que inducen a error también se aplica a las omisiones, es decir, a las situaciones en las que un comerciante oculta información esencial, la proporciona de forma poco clara, ininteligible, ambigua o inoportuna o encubre la intención de la práctica comercial en las situaciones en las que esta no puede deducirse del contexto. (ANDEAN: F.2; región del Caribe: D.2; UE: O.3.3; Japón y Corea: K.3.3).

Para determinar que un acto de competencia desleal se enmarca en el ámbito de uno de los ejemplos enumerados en el artículo 10bis.3) del Convenio de París, puede ser necesario demostrar la existencia de una relación competitiva. En particular, el demandante puede tener que acreditar que el supuesto infractor opera en el mismo mercado o en uno conexo (ámbito de actividad similar, productos o servicios similares, productos o servicios sustituibles o que de otro modo compitan entre sí) y está activo en un área geográfica que, al menos en parte, coincide con el territorio en el que el demandante desempeña su actividad comercial (región árabe: H.3.1; América Central: E.3; CEI: N.3; UE: O.2). Sin embargo, algunas novedades observadas en los países y regiones examinados indican una relajación del requisito de la relación competitiva. Además de los actos realizados en un contexto de competencia directa, puede ser suficiente que un comerciante se sitúe de manera indirecta en una posición de competencia. Se puede apreciar una relación de competencia pertinente, por ejemplo, siempre que exista una interdependencia entre las ventajas comerciales que una de las partes trata de conseguir para sí misma o para un tercero y las desventajas (en el sentido de obstaculización de la competencia o de las oportunidades de negocio) que sufre el demandante (región del Caribe: D.3; China: I.2; UE: O.2). También puede bastar que el acto supuestamente infractor cause un perjuicio a un mayor número de participantes en el mercado. Según esta postura, no es necesario demostrar que el acto supuestamente infractor tenga por objeto específicamente socavar las actividades del demandante. Desde un punto de vista más abstracto, tal vez se considere suficiente que el acto supuestamente infractor influya en la situación de competencia (CEI: N.3).

E. OTROS ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL

En cuanto a los tipos de protección adicionales que no se encuadran en el ámbito de los ejemplos que figuran en el artículo 10bis.3) del Convenio de París, el análisis ofrece resultados variados en relación con la apropiación indebida. En distintos países y regiones existe una tendencia a proteger contra la competencia parasitaria, por ejemplo, al prohibir la utilización no autorizada, para la propia empresa y de forma desleal, de avances que son el resultado de inversiones o esfuerzos significativos de un tercero (ANDEAN: F.4.1; región árabe: H.4.2; América Central: E.3; CEI: N.4.2; Japón y Corea: K.4.5; MERCOSUR: G.4.1; OAPI: B.4.1). En el ámbito de la publicidad, la prohibición puede cubrir el aprovechamiento de la reputación de la marca de un competidor o de otras indicaciones de empresa o de producto para obtener una ventaja indebida (UE: O.4.2). No obstante, como ya se ha señalado, el estudio de los enfoques nacionales y regionales no permite apreciar un consenso general en cuanto a cuestiones relativas a la apropiación indebida. En los países con tradición del *common law*, el debate ha llevado a la conclusión de que el fraude comercial no debe extenderse hasta constituir una figura distinta de responsabilidad civil extracontractual contra la apropiación indebida o la mera copia de la labor de otra persona (Australia y Pacífico Sur: M.2; India: J.2; Reino Unido: P.2).

Sin embargo, la falta de acuerdo sobre la protección general contra la apropiación indebida no excluye la posibilidad de establecer un fundamento común para la protección contra formas concretas de competencia parasitaria, como la imitación servil que pueda generar confusión a consecuencia de una representación falsa (ANDEAN: F.3.1; región árabe: H.3.1; Japón y Corea: K.4.2; OAPI: B.4.4; Reino Unido: P.4). Desde el punto de vista de la tradición del *common law*, el rechazo de una figura amplia de ilícito concurrencial (que comprenda el aprovechamiento indebido) no se opone a la apreciación de competencia desleal cuando el demandado realice una copia servil de algo para lo que el demandante haya desarrollado una reputación comercialmente valiosa (por ejemplo, mediante un acto de simulación de producto o utilizando indicaciones como un personaje de ficción, un personaje famoso o un tema publicitario), de manera que pueda inducir a los consumidores a error en cuanto a la existencia de un vínculo comercial (en forma de afiliación o patrocinio, por ejemplo) con el demandante (Australia y Pacífico Sur: M.2). En países con tradición de Derecho civil, la postura respecto a la imitación servil puede ser muy similar, a pesar de una mayor inclinación a conceder una protección más general contra la apropiación indebida. Para que pueda prosperar una demanda por imitación servil, la legislación nacional puede exigir que el producto o servicio imitado haya adquirido una posición competitiva individual, una “cara propia” que lo distinga de otros productos o servicios en el segmento de mercado de que se trate. Además, puede ser necesario demostrar que se cumplen criterios específicos de deslealtad. En concreto, el veredicto de deslealtad puede requerir que se aprecie una confusión evitable, en el sentido de que el público considere que la imitación es original o crea que los productos o servicios proceden de la misma empresa o de empresas económicamente vinculadas (China: I.4.1; UE: O.4.1). A la luz de la armonización internacional que obra el artículo 10bis del Convenio de París, no sorprende que el criterio de la confusión y la aseveración falsa unifique a los países del *common law* y a los de Derecho civil. Con este requisito, la protección contra la imitación servil puede considerarse un exponente del artículo 10bis.3)1 del Convenio de París.

Una forma adicional de protección que puede situarse en el contexto de la apropiación indebida se refiere al *marketing* parasitario. A este respecto, el análisis demuestra que los países con una tradición del *common law* pueden recurrir a la adopción de leyes específicas para ofrecer protección, durante un período de tiempo limitado, contra la utilización comercial no autorizada, en productos o servicios, de indicaciones protegidas o imágenes asociadas a grandes acontecimientos deportivos, que puedan sugerir un patrocinio u otra relación comercial. En particular, esta protección puede abarcar la utilización a efectos de publicidad, promoción o incremento de la demanda de productos o servicios, incluida la venta ambulante. Más allá de los confines tradicionales del fraude comercial, puede ser suficiente que se

genere la impresión de una asociación con el acontecimiento deportivo (Australia y Pacífico Sur: M.4). Probablemente, este tipo de protección contra el *marketing* parasitario se aproxime a la situación imperante en los ordenamientos de Derecho civil respecto a la protección contra el aprovechamiento indebido y la competencia parasitaria.

En un contexto de Derecho civil, la atención se centrará en el aprovechamiento desleal de los esfuerzos, inversiones y notoriedad del organizador del evento, el intento desleal de captar el flujo de dinero generado por un gran acontecimiento deportivo y la impresión incorrecta de un acuerdo de patrocinio (UE: O.4.2).

Por último, el análisis de los sistemas nacionales y regionales arroja una importante evolución en materia de apropiación indebida de secretos comerciales. En todos los países y regiones que se examinaron existe consenso respecto de la necesidad de brindar protección contra el uso indebido de los secretos comerciales. Sin embargo, los instrumentos jurídicos dedicados a este fin pueden ser diferentes. La protección de los secretos comerciales puede proceder esencialmente de los términos, expresos o implícitos, de los contratos sobre información confidencial y de la prohibición de incumplir los contratos y de inducir a su incumplimiento (ANDEAN: F.4.4; región árabe: H.4.3; Australia y Pacífico Sur: M.4). En los países con tradición del *common law*, puede ejercitarse el recurso de equidad por el abuso de confianza, que probablemente esté ganando importancia. Esta forma de protección tiende a abarcar los casos en los que la información se puede identificar con la suficiente concreción y posee el suficiente carácter confidencial, ha sido recibida en circunstancias que impliquen la obligación de confidencialidad y existe un uso indebido real o potencial de ella que pueda ser perjudicial para su propietario legítimo (ASEAN: L.4; Australia y Pacífico Sur: M.4; Reino Unido: P.4). Además de estos instrumentos de protección, el estudio de las situaciones nacionales y regionales demuestra una tendencia a la adopción de regímenes legales de protección de los secretos comerciales (ASEAN: L.4; CEI: N.1; Canadá y Estados Unidos: C.4.1; región del Caribe: D.4.3; China: I.4.3; Japón y Corea: K.4.3; UE: O.4.3; Reino Unido: P.4). Con arreglo a dichos regímenes legales, se considera constitutivo de competencia desleal todo acto o práctica que derive en la divulgación, adquisición o utilización de información confidencial por un tercero no autorizado sin el consentimiento del titular legítimo. El concepto de adquisición desleal puede comprender, por ejemplo, el acceso no autorizado, la apropiación o la copia de cualquier documento, objeto, material, sustancia o archivo electrónico que revele la información secreta (ANDEAN: F.4.2; ASEAN: L.4; Australia y Pacífico Sur: M.4; América Central: E.4; China: I.4.3; Japón y Corea: K.4.3; UE: O.4.3; MERCOSUR: G.4.2; OAPI: B.4.2). En consonancia con la nota 10 del Acuerdo sobre los ADPIC (que acompaña al artículo 39.2) de dicho Acuerdo), los regímenes legales de protección pueden abordar, en particular:

- el espionaje industrial o comercial;
- el incumplimiento de contratos;
- el abuso de confianza;
- la instigación al espionaje industrial o comercial, al incumplimiento de contratos o al abuso de confianza;
- la adquisición de información confidencial por terceros que supieran, o que no supieran por negligencia grave, que la adquisición implicaba alguna de las prácticas anteriores (UE: O.4.3; Japón y Corea: K.4.3; MERCOSUR: G.4.2; OAPI: B.4.2).

En cuanto a los productos o servicios que proceden de la utilización ilícita de información confidencial protegida, los fundamentos jurídicos de la legislación sobre secretos comerciales para iniciar acciones pueden comprender el ofrecimiento, venta, importación o exportación de productos o servicios que utilicen un secreto comercial, siempre que el demandado supiese, o tuviese motivos razonables para saber, que la información de que se trate se utilizó sin consentimiento o de forma contraria a los usos honestos. En concreto, el concepto de “mercancías infractoras” se puede referir a las mercancías cuyo diseño, características, funcionamiento, proceso de fabricación o comercialización se benefician de manera

significativa de secretos comerciales obtenidos, utilizados o revelados de forma ilícita (América Central: E.4; UE: O.4.3).

F. EL IMPACTO DE LAS TECNOLOGÍAS MODERNAS

Respecto a las nuevas tecnologías y los instrumentos de mercadotecnia conexos, el debate sobre la publicidad por palabras clave en el Derecho de marcas y de competencia desleal ha demostrado que pueden ser necesarias medidas de transparencia adicionales para garantizar el comportamiento leal y el buen funcionamiento del mercado. Por ejemplo, puede apreciarse una violación de marca o un acto de competencia desleal cuando un mensaje publicitario, aun sin sugerir la existencia de una vinculación económica, sea tan impreciso sobre la procedencia de los productos o servicios anunciados que los usuarios de Internet no puedan determinar si el anunciante es o no un tercero (UE: O.4.4; MERCOSUR: G.4.4).

El creciente recurso a instrumentos de publicidad personalizada y mercadotecnia por algoritmos también ha generado obligaciones de transparencia e información dirigidas a forjar un entorno justo para competidores y consumidores. Por ejemplo, el estudio arroja luz sobre las iniciativas dirigidas a garantizar que los proveedores de plataformas en línea, como los mercados virtuales, faciliten a sus usuarios información que les permita saber cuándo y en nombre de quién se presenta la publicidad y qué parámetros se utilizan para dirigirles la publicidad, con explicaciones reveladoras de la lógica en que se basan los sistemas de publicidad personalizada. Cuando los operadores utilicen datos de los usuarios obtenidos de terceros, también pueden estar obligados a recabar el consentimiento de los usuarios una vez más y a reutilizarlos sin menoscabar la competencia leal ni comprometer los intereses legítimos de los consumidores. La regulación de la publicidad comparativa puede incluir una prohibición de promoción de los productos que se base en elementos subjetivos, como los datos psicológicos o emocionales (China: I.4.4; UE: O.4.4; MERCOSUR: G.3.1).

Asimismo, las obligaciones de transparencia pueden ser relevantes en la publicidad realizada por influentes. Las directrices y la jurisprudencia de las que se ha informado subrayan la importancia de obligar a estos a revelar los acuerdos de publicidad o patrocinio que afecten a sus publicaciones en las redes sociales. Por ejemplo, puede que se obligue a los influentes a garantizar que los consumidores puedan identificar directamente y sin duda alguna toda finalidad comercial subyacente a una publicación en redes sociales que comente productos de terceros (MERCOSUR: G.4.4; UE: O.4.4).

El objetivo de crear una regulación sobre los nuevos avances tecnológicos puede generar nuevas iniciativas en el ámbito de la protección contra la apropiación indebida. En respuesta a la economía basada en los datos y a la creciente importancia y valor comercial de los datos generados automáticamente, es posible, por ejemplo, introducir formas de protección contra la apropiación indebida de datos, que comprenda la adquisición, la divulgación y la utilización ilícitas de datos. Se puede prestar especial atención a los macrodatos (en el sentido de información técnica o comercial acumulada en grandes volúmenes y gestionada por medios electrónicos o magnéticos) que no cumplan los requisitos de los secretos comerciales o de la protección de los derechos de autor (China: I.2; Japón y Corea: K.4.4).

G. LA INTERACCIÓN CON LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Respecto a la relación entre las normas generales de protección contra la competencia desleal y las leyes específicas que ofrecen protección a los derechos de propiedad intelectual, son concebibles distintas formas de interacción.

Por un lado, la legislación sobre propiedad intelectual puede impedir, en su ámbito de aplicación específico, que se invoquen mecanismos legales que están disponibles con carácter general para garantizar la protección contra la competencia desleal (ANDEAN: F.3.1; Japón y Corea: K.1). De lo contrario, las normas generales de protección de la legislación sobre competencia desleal pueden obstaculizar la aplicación de los requisitos más específicos para obtener protección o determinar la existencia de una infracción que se prevén en la legislación de propiedad intelectual. Por ejemplo, si un país requiere que se registre un signo para que goce de la protección de marca, la decisión legislativa de supeditar esta protección al registro puede verse burlada si, alternativamente, se proporciona idéntica protección directamente en forma de protección contra la competencia desleal. De igual manera, los criterios específicos para determinar las infracciones en materia de propiedad intelectual pueden quedar sin efecto si, como vía alternativa, se permite invocar los criterios menos estrictos de la competencia desleal para obtener el mismo grado de protección.¹¹⁵⁷ En la práctica, esto puede derivar en una situación en que, pese al reconocimiento general de la protección contra el aprovechamiento indebido, se apliquen estrictamente los requisitos de la protección contra la competencia parasitaria. Por ejemplo, el reconocimiento de la protección con arreglo a las normas de competencia desleal puede depender de una ponderación de los intereses de protección del demandante con el interés general por la libertad de información y la libre competencia (UE: O.4.2). En el ámbito de la protección contra la imitación servil, podría considerarse que la copia no autorizada puede ser objeto de demandas solo si se cumplen ciertos criterios de deslealtad, como el requisito de la confusión evitable (UE: O.4.1).

No obstante, una norma que permita prevalecer a la legislación sobre propiedad intelectual no necesita impedir la aplicación del Derecho de competencia desleal a los actos que puedan considerarse desleales aunque cumplan los requisitos de forma para reconocer la protección de la propiedad intelectual. Por ejemplo, una solicitud de registro de marca que sea plenamente conforme con los requisitos formales de presentación de solicitudes puede seguir constituyendo un acto de competencia desleal si el solicitante pretende obtener una ventaja indebida de la reputación del signo no registrado de otra persona (Japón y Corea: K.1).

Por otro lado, parece evidente que la protección contra la competencia desleal puede interactuar de diversas maneras con los derechos de propiedad intelectual. En primer lugar, la protección contra la competencia desleal puede complementar los derechos de propiedad intelectual, por ejemplo, concediendo protección a los identificadores no registrados de la procedencia comercial y a otros indicadores de empresa y de producto que no estén sujetos a la legislación de marcas, como los nombres comerciales, la imagen comercial, la imagen de los personajes famosos, los temas publicitarios y el diseño de páginas web (región árabe: H.3.1; Australia y Pacífico Sur: M.1.4; Canadá y Estados Unidos: C.4.1; región del Caribe: D.3; China: I.1; CEI: N.1; OAPI: B.3; Reino Unido: P.3.1). El punto de partida para regular la interacción entre ambos regímenes jurídicos puede ser la independencia, de modo que la protección contra la competencia desleal se aplique de forma independiente y adicional a los sistemas de protección de la propiedad intelectual (China: I.1; OAPI: B.2). La violación de un derecho de propiedad intelectual contemplado en la ley también puede considerarse, al mismo tiempo, un acto de competencia desleal (región árabe: H.3.1; América Central: E.2). Por motivos constitucionales, puede ser incluso obligatorio vincular la acción de fraude comercial con arreglo a la legislación federal con una marca registrada o del *common law* (Canadá y Estados Unidos: C.1.3).

En segundo lugar, ciertos conceptos derivados del Derecho de competencia desleal, como el de comportamiento engañoso o el de “usos honestos en materia industrial o comercial” [artículo 10*bis*.2) del Convenio de París] pueden utilizarse para delimitar el alcance de la protección en el ámbito de protección de la propiedad intelectual, en particular el Derecho de

¹¹⁵⁷ Véase Henning-Bodewig, *International Protection Against Unfair Competition*, 174-175 y 184, quien también analiza la postura de la protección independiente y complementaria en la que se basan las Disposiciones Tipo de la OMPI.

marcas (ASEAN: L.2; región del Caribe: D.3; UE: O.2). Por ejemplo, el requisito de utilización de conformidad con los usos honestos puede servir como referencia en materia de marcas para determinar si un demandado puede invocar legítimamente una limitación de la protección de la marca (ASEAN: L.2; UE: O.2). A la inversa, los conceptos delimitados por el Derecho de marcas, como el modelo de consumidor o el concepto de confusión, también pueden ser válidos en materia de competencia desleal (Australia y Pacífico Sur: M.3.1; Canadá y Estados Unidos: C.3.1; región del Caribe: D.3; China: I.3.1; CEI: N.3.1; UE: O.3.1; Japón y Corea: K.3.1; MERCOSUR: G.3; Reino Unido: P.3.1).

[Fin del documento]