

COMPETENCIA DESLEAL POR USO DE SIGNOS DISTINTIVOS

MAURICIO VELANDIA CASTRO

INTRODUCCIÓN

Desde hace más de 10 años nuestro país entró en un sistema de apertura económica. Este sistema ha hecho que las empresas colombianas entiendan la necesidad volverse competitivas. Es así como las nuestras empresas se preocupan hoy en día por ser más eficientes y prestar un mejor servicio al consumidor. Esta situación no es ignorada por las empresas multinacionales que participan en nuestro mercado, quienes exigen reglas claras para su inversión.

De la eficiencia y del servicio ofrecido por cada empresa resulta la facultad que tiene un consumidor para elegir el bien o servicio que se acomoda a sus necesidades. Las empresas se esfuerzan por ofrecer un servicio competitivo que atraiga unos consumidores, los cuales a su vez se convertirán en clientes o potenciales clientes. Estos, son considerados la fibra y esencia para el desarrollo de cualquier empresa. Su patrimonio más valioso.

Permitir la libertad de participación de una empresa en un mercado, la libertad de escogencia para un consumidor, el respeto por la clientela de cada empresa, el comportamiento que debe ser observado por una empresa frente a sus competidores, son entre otros, los temas tratados por el

denominado derecho de la competencia. Para este efecto, la ley brinda a las empresas la posibilidad de defenderse de ataques perpetrados por aquellos competidores o participantes de un mercado que individualmente o en conjunto imponen unas condiciones que desfavorecen a otras empresas, bien sea porque no los dejan participar libremente o porque tocan de cualquier forma el patrimonio más sagrado de una empresa, su clientela.

Lo anterior es la explicación para que hoy en día se hable del derecho de la competencia, con el cual el legislador ha buscado que tanto nacionales como extranjeros tengan claras las reglas de participación y los límites que poseen por la concurrencia a los mercados. Siguiendo esta directriz en la Constitución Política de 1991 se determina que la libre competencia económica es un derecho de todos que supone responsabilidades.

Teniendo en cuenta lo anterior, en el año 1992 el legislador nacional determinó que en materia de competencia la actuación del Estado busca: mejorar el aparato productivo nacional; que los consumidores tengan libertad de escogencia y acceso a los mercados de bienes y servicios; que las empresas puedan participar libremente en los mercados; y que en el mercado exista

variedad de precios y calidades de bienes y servicios¹.

Este escrito no pretende profundizar sobre temas del derecho de la competencia que ameritarían líneas y líneas. Tan sólo busca explicar de manera general la cercanía que existe entre el derecho de la competencia frente al tema de propiedad industrial. A través de este documento se explicará en primera instancia la conformación del derecho de la competencia, explicando los temas que lo conforman, así como los temas que están indirectamente relacionados a este derecho. Posteriormente se explicará de manera general el tema de competencia desleal, dando unos parámetros de aplicación. En última instancia, se presentará la forma como competencia desleal se convierte en una herramienta para defender los signos distintivos.

I. CONFORMACIÓN DEL DERECHO DE LA COMPETENCIA

Existen en nuestro ordenamiento temas que hacen parte del derecho de la competencia y otras que tienen una cercanía indirecta con ese derecho. Veamos:

A. MATERIAS CONTENIDAS EN EL DERECHO DE LA COMPETENCIA

1. *Prácticas comerciales restrictivas*

Las prácticas comerciales restrictivas cas-

tigan aquellas conductas encaminadas a no permitir el libre desarrollo de la oferta y demanda. En un mercado normal, los resultados de las variables que lo conforman depende de ese libre juego de oferta y demanda, es por ello que a los participantes del mismo les está prohibido arreglar entre ellos conductas o desarrollar comportamientos unilaterales que alteran la dirección de un mercado o el comportamiento de sus variables, trayendo como consecuencia un límite a la competencia². Dentro de las prácticas comerciales restrictivas se encuentran las siguientes conductas:

a. Acuerdos restrictivos de la competencia

Comportamientos arreglados entre dos o más empresas que impiden el desarrollo libre de los mercados, imponiendo barreras de participación o fijando el resultado en las variables del mercado³. Entre éstos encontramos: Acuerdos de precios, acuerdos de reducción de oferta, acuerdos discriminatorios, colusión en licitaciones, acuerdos de limitación en desarrollos técnicos, ventas atadas, acuerdos de repartición de mercados.

b. Actos restrictivos de la competencia

Estos comportamientos son adelantados unilateralmente por cada empresa. En este sentido es la conducta unilateral la que cas-

¹ Ver número 2 del artículo 2 del Decreto 2153 de 1992

² Según en número 10 del artículo 4º del Decreto 2153 de 1992, las conductas de promoción de la competencia se aplican a todo aquel que desarrolle una actividad económica, independientemente de su forma o naturaleza jurídica. Este número es el que sirve de base a la Superintendencia de Industria y Comercio para determinar que estas normas se aplican a empresas del estado como a empresas particulares.

³ Los acuerdos restrictivos se encuentran regulados en una prohibición general y en unos supuestos enunciativos. La prohibición general esta contenida en el artículo 1º de la Ley 155 de 1959 y los supuestos enunciativos están contenidos en el artículo 47 del Decreto 2153 de 1992.

tiga la legislación de derecho económico. En tal suerte cabe la afirmación que no sólo las conductas arregladas son dañinas para un mercado, sino que también lo son aquellas conductas unilaterales que afectan los mercados. Dentro de los actos que son considerados restrictivos, se encuentran: la publicidad que infringe el estatuto de consumidor, siempre y cuando se afecte el mercado; la influencia de una empresa a otra para que la segunda aumente o disminuya los precios; y negarse a vender un producto a otro como retaleación a su política de precios⁴.

c. Abuso de posición de dominio

De acuerdo con el artículo 333 de la Constitución Política, el Estado impedirá que se obstruya o se restrinja la libertad económica y evitará o controlará cualquier abuso que personas o empresas hagan de su posición dominante en el mercado nacional. De esta manera se le brinda legalidad a la posición de dominio, castigando el abuso de la misma. Abusar de una posición de dominio significa utilizar la fuerza del mercado en beneficio propio, perjudicando a terceros que pueden ser competidores o participantes, alterando con ello las condiciones de libre participación.

Los supuestos del abuso de posición de dominio son: las ventas predatorias, la discriminación al consumidor o proveedor, la subordinación de bienes o servicios, la

discriminación vertical al distribuidor, la ventas a precios diferentes en regiones diferentes.

d. Concentraciones jurídico-económicas entre empresas

El Estado dentro de su actividad vigilante de los mercados previene algunas situaciones que a su modo de ver pueden traer consecuencias no deseadas para la economía. Es por ello que las operaciones de concentraciones o uniones de empresas que participen en un mismo mercado deben ser informadas al Estado previa a la realización de la operación⁵, para que éste a su vez pueda estudiar desde el punto vista económico sus consecuencias dentro del mercado relevante⁶, abrogándose, incluso, la posibilidad de objetar⁷ o condicionar⁸ una operación entre dos o más empresas.

2. Competencia desleal

Competencia desleal no es una expresión que esté definida por nuestras normas. Sin embargo, en mi criterio, mediante este tema el legislador pretende que el funcionamiento y la concurrencia de las empresas a un mercado no se vean afectadas por comportamientos acompañados por una mala fe comercial, adelantados por empresas competidoras o por otras participantes, generando con ello una erosión paulatina o instantánea de la actividad comercial de un empresario. En sí, es el

⁴ Artículo 48 del Decreto 2153 de 1992.

⁵ Artículo 4º de la Ley 155 de 1959.

⁶ El mercado relevante está bien jurídicamente protegido por el Estado, es decir, es el intangible sobre cual va a recaer las consecuencias de la unión empresarial. El mercado relevante está conformado por un territorio, un bien principal, sustitutos perfectos, imperfectos, consumidores y los oferentes del bien principal y sustitutos.

⁷ Parágrafo 1 del artículo 4º de la Ley 155 de 1959, concordante con el artículo 5º del Decreto 1302 de 1964.

⁸ Artículo 11 del Decreto 1302 de 1964.

respeto y la responsabilidad exigida a los que participan en un mercado⁹.

Nuestra ley considera desleal: la mala fe comercial, la desviación de clientela, actos de desorganización, la confusión, el engaño, el descrédito, la comparación, la imitación, la explotación de reputación ajena, la violación de secretos, la inducción a la ruptura contractual, la violación de normas que reporte ventaja competitiva, los pactos desleales de exclusividad.

B. MATERIAS CERCANAS AL DERECHO DE LA COMPETENCIA

1. *Protección al consumidor*

Una de las finalidades del derecho de la competencia es que los consumidores tengan libre escogencia y acceso a los mercados de bienes y servicios. De esta manera, se busca que los consumidores puedan dentro de un abanico de posibilidades escoger la opción que más se acerca a sus necesidades. Para que esto se presente debe contarse con una oferta que sea cada día más eficiente y que de mayores beneficios a los demandantes del producto.

De funcionar la competencia en un mercado, el consumidor indirectamente se verá favorecido de una mayor oferta y los mercados a su vez tendrán cada vez un mayor desarrollo. Un ejemplo de la cercanía de la protección al consumidor y el

derecho de la competencia está en el caso de la publicidad, lo cual en caso de ser engañosa deberá ser castigado como un acto restrictivo, si afecta el mercado; como desleal si no es ajustada a la realidad; y como atentatoria contra las normas de publicidad del estatuto del consumidor. De esta manera se ve la interacción y cercanía entre protección al consumidor y el derecho de la competencia.

2. *Propiedad industrial*

Señalaba que el derecho de la competencia busca la participación libre de los oferentes en un mercado. Para que esto pueda suceder, es decir, para que puedan llegar a un consumidor requieren distinguir o diferenciar sus productos de otros, es por ello que nacen los signos distintivos, otorgándole a cada empresario un derecho exclusivo para el uso del signo distintivo de su empresa. En este orden el uso de la marca, del nombre comercial, de la enseña, de las denominaciones de origen, son entre otros, derechos exclusivos de cada empresa. El derecho de la competencia se acerca a los signos distintivos ya que dentro de su regulación castiga cualquier conducta que haga uso de estos signos, prohibiendo la utilización de los mismos por parte de otra empresa. De ahí la vinculación indirecta entre los dos temas.

La siguiente es una:



III. COMPETENCIA DESLEAL

A. CONCEPTO

No aparece definida la expresión competencia desleal en Colombia. Nuestro ordenamiento se limita a establecer unos supuestos fácticos que bajo su criterio son actuaciones desleales frente a un comerciante. En este sentido, la tarea que nos ocupa es establecer la definición natural de la expresión “competencia desleal” para entender el objetivo de la misma.

Para establecer una definición, se tomarán características y elementos contenidos en la Ley 256 de 1996 que permiten acercarse a un significado. En tal suerte, se considera que competencia desleal agrupa aquellos comportamientos¹⁰ malintencionados¹¹ adelantados por personas comerciantes o partícipes de un mercado¹², cuyas consecuencias son el debilitamiento de una empresa¹³ a cambio del fortalecimiento de otro¹⁴, que no necesariamente debe ser el sujeto infractor¹⁵.

De esta manera, son muchos los elementos contenidos en la definición que se propone. Mencionemos rápidamente cada uno de ellos:

– Comportamientos malintencionados: Conductas o actos adelantados por personas naturales o jurídicas cuyo contenido es causar perjuicio a una empresa dedicada a la prestación de bienes y servicios. De tal suerte será un comportamiento malintencionado aquel que no observe el principio de buena fe comercial y, por ende, requiera una corrección en la conducta.

– Normatividad imperativa que debe ser observada tanto por competidores como por cualquier partícipe del mercado: Un cambio radical de la Ley 256 de 1996 fue establecer que la deslealtad no fuese reprochable exclusivamente a los comerciantes, sino que también castigará las conductas de aquellas personas que sin ser competidoras de otra participan en el mercado con comportamientos malintencionados que causan perjuicio a empresas dedicadas a la actividad mercantil. Como es el caso del consumidor que sin fundamento desacredita a una empresa.

– Debilitamiento o perjuicio a persona que participa o intenta participar en

⁹ Artículo 333 de la constitución política “La libre competencia económica es un derecho de todos que supone responsabilidades”.

¹⁰ Según el artículo 1º de la Ley 256 de 1996, La presente ley tienen objeto garantizar la libre y leal competencia económica, mediante la prohibición *de actos y conductas* de competencia desleal

¹¹ De conformidad con el artículo 7º de la Ley 256 de 1996, los participantes en el mercado deben respetar en todas sus actuaciones *el principio de buena fe comercial*.

¹² En el artículo 3º de la ley 256 de 1996 se señala que, el régimen de competencia desleal se aplica a todos los comerciantes como a cualquier participante en el mercado. La aplicación de esta ley no se supedita a la existencia de una relación de competencia.

¹³ De acuerdo con el artículo 21 de la Ley 256 de 1996 esta legitimado para iniciar una acción de competencia desleal cualquier persona que participe o demuestre su intención para participar en el mercado, cuyos intereses económicos resulten perjudicados o amenazados por los actos de competencia desleal.

¹⁴ Se señala en el artículo 2º de la Ley 256 de 1996 que los comportamientos desleales deben ser realizados siempre en el mercado y tener una finalidad concurrencial, según la cual el acto debe revelarse objetivamente idóneo para mantener o incrementar la participación en el mercado de quien lo realiza o de un tercero.

¹⁵ Tal como se menciona en el anterior pie de página, según el artículo 2º de la ley en comento, el acto debe favorecer a la persona quien realiza el acto desleal o a un tercero.

un mercado: la legitimación es un aspecto primordial para la aplicación de esta ley, pues para iniciar una acción por competencia desleal debe la parte activa demostrar su interés legítimo. Es por ello que en la Ley 256 de 1996 aparecen dos clases de acciones, así como las personas legitimadas para ejercerlas. Existe una acción preventiva del acto de competencia desleal donde se prohíbe la realización del acto y una acción declarativa, que sanciona y desmonta el acto desleal. En cuanto las personas legitimadas serán, la persona que demuestre un perjuicio, las ligas de consumidores y la procuraduría.

– Beneficio propio o de un tercero como consecuencia de un acto de competencia desleal: bajo el régimen de competencia desleal se castiga una conducta malintencionada, independientemente que la persona que la ejerza se vea favorecida con la conducta, puede incluso ser favorecido un tercero que no tuvo participación en la realización del acto desleal. Cabe mencionar que cualquier persona que hubiese contribuido al acto desleal es igualmente responsable frente a la ley¹⁶.

B. CLASIFICACIÓN DE LOS SUPUESTOS DESLEALES

Dentro de la regulación contenida en la Ley 256 de 1996 aparecen los supuestos fácticos que califican una conducta como desleal. Observando estas conductas encontramos que se pueden clasificar en tres grupos¹⁷, así:

– Conductas que pretenden erosionar o debilitar a una empresa: El fin que se pretende con estos comportamientos es acabar con la actividad de un competidor. Dentro de estas conductas se encuentra, por ejemplo, los actos de descrédito, actos de desorganización, la inducción a la ruptura contractual, etc.

– Conductas que pretenden fortalecer a una empresa: Mediante estas conductas se pretende buscar un campo en el mercado adoptando posiciones desleales. Puede señalarse como parte de este grupo, entre otros, la desviación de clientela, explotación de reputación ajena, violación de secretos, imitación, confusión, engaño.

– Conductas encaminadas a permanecer en la mente de la parte demandante de un producto. Para estos comportamientos lo primordial es crear una imagen no acertada en la mente del consumidor. Básicamente esta forma se realiza a través de medios publicitarios.

C. ADECUACIÓN NORMATIVA DE COMPETENCIA DESLEAL

Tal como se señaló, en la Ley 256 de 1996 aparece contenida toda la regulación en materia de competencia desleal. De esta manera se describen los requisitos para que una conducta sea considerada como desleal. La unión o conformación de esos requisitos es lo que denominamos en este escrito “adecuación normativa”.

¹⁶ Artículo 22 de la Ley 256 de 1996ç

¹⁷ Joaquín Garrigues. *Curso de Derecho Mercantil*, México, Edit. Porrúa, 1993.

Para que se presente la adecuación de una conducta desleal debe presentarse la siguiente fórmula:

Presupuestos de aplicación	+	Supuestos fáctico	+	Perjuicio o amenaza
ámbito objetivo		Prohibición general		Legitimación activa
ámbito subjetivo		Supuestos fácticos		
ámbito territorial				

Los presupuestos de aplicación representan el escenario que debe tener una situación para ser investigada y reprimida como desleal. Para esto se exige un ámbito subjetivo, un ámbito objetivo y un ámbito territorial. Cada uno de estos ámbitos contienen una situación mínima para dar aplicación a la Ley 256 de 1996, determinando, como se verá adelante, situaciones geográficas de mercado, idoneidad del acto desleal, calidades del presunto infractor.

El supuesto fáctico representa la descripción de la conducta reprochada por nuestra normas y castigada como desleal. Por tanto, en caso de adecuarse a una situación de hecho a la conformación de ingredientes fácticos estaremos en presencia de un comportamiento desleal.

La legitimación es el requisito por excelencia de procedibilidad. De tal suerte la Ley 256 otorga esta facultad a personas que cumplan ciertos requisitos mínimos, así como a agremiaciones o entidades públicas que defienden interés colectivos.

La unión de estos tres ingredientes permiten la adecuación normativa de un mandato legal frente a unos hechos ocurridos o que están por ocurrir en un mercado.

Veamos cada uno de los elementos:

a. Presupuestos de aplicación

Existe un escenario legal mínimo para que una conducta sea calificada como desleal. El escenario que anotamos está constituido por los ámbitos contenidos en los artículos 2 al 4 de la Ley 256 de 1996. De esta forma, la ley exige que se presente un ámbito objetivo, un ámbito subjetivo y un ámbito territorial. La presencia de estos tres ámbitos es absolutamente indispensable para la adecuación normativa, independientemente que se presente el supuesto fáctico de deslealtad¹⁸.

– Ámbito subjetivo de aplicación

Bajo este ámbito se establecen los requisitos exigidos al sujeto infractor del comportamiento desleal. Advierte este ámbito que la aplicación del régimen de competencia desleal rige no sólo a los comerciantes, sino a cualquier participante en un mercado. Entonces no solo es sujeto de esta ley alguien dedicado al comercio, sino cualquier otra persona que participe en el mercado. Nuestro Código de Comercio adoptó un criterio objetivo para calificar la profesión de comerciante. Según el artículo 10 del código en men-

¹⁸ En el último inciso del artículo 16 de la Ley 256 de 1996, en el cual se encuentra el supuesto desleal de violación de secretos, aparece una excepción a la presencia imperativa de estos ámbitos.

ción son comerciantes las personas que se ocupan profesionalmente en alguna de las actividades que la ley considera mercantiles. Por tal razón, se afirma que la diferencia de la actividad comercial con otras actividades está en la realización de actos mercantiles¹⁹. En tal suerte, nuestra doctrina considera que para poder calificar a una persona como comerciante deben sus actos afectar su patrimonio o que de ellos se derive algún provecho económico en su favor²⁰. Ahora, la expresión participante en el mercado no aparece definida en la ley, entonces para encontrar su alcance debería atenderse el significado natural de las palabras, según el cual la palabra participar aparece definida como “tener parte en un juego, concurso o negocio”²¹. Entonces, participante en el mercado será cualquier persona que intervenga o haga parte en cualquier forma de la oferta, distribución o demanda de bienes o servicios de un mercado específico.

No obstante lo anterior, considero que el alcance jurídico de la expresión participante en el mercado se encuentra al interpretar de manera sistemática la ley, ya que en el artículo 22 de la Ley 256 de 1996 se determina que las acciones de competencia desleal procederán contra cualquier persona cuya conducta haya contribuido a la realización del acto de competencia desleal, estableciendo que cualquier persona independiente a su naturaleza jurídica es sujeto de la ley de competencia desleal, sea comerciante o no comerciante.

Por último, dentro del ámbito objetivo

se establece que para la aplicación del régimen de deslealtad no se requiere una relación de competencia entre sujeto activo y pasivo. Por tanto queda claro que no es requisito para demandar que el supuesto infractor se encuentre ofreciendo sus servicios en el mismo mercado del sujeto activo de la acción.

– Ámbito objetivo de aplicación

El Ámbito objetivo de aplicación de la ley de competencia desleal se encuentra contenido en el artículo 2º de la Ley 256 de 1996. Según este mandato, es indispensable para que un acto sea calificado como desleal que se realice en el mercado y con fines concurrenciales.

Así, el ámbito está conformado por dos situaciones que se deben obligatoriamente presentarse: una, que la conducta se realice en el mercado y dos, que la conducta tenga fines concurrenciales. Que se realice en el mercado, considero, se trata que la conducta tenga trascendencia al exterior y no se quede internamente dentro de la mente del sujeto infractor. No significa lo anterior que los actos preparativos a un acto desleal no sean castigados, pues recordemos que existe la acción preventiva, en la cual se evita la realización de una conducta prohibiendo la misma²². De esta manera la conducta presuntamente desleal tiene que haber sido exteriorizada y no quedar en pensamientos.

En cuanto a los fines concurrenciales, se establece en la ley una presunción legal en la cual se presume concurrencial cuando

¹⁹ De la Torre Madrillan. *Principios de Derecho Comercial*, México, Edit. Temis, 1990.

²⁰ En el artículo 13 del Código de Comercio se establece que se presume que una persona ejerce el comercio cuando se halle inscrita en el registro mercantil; cuando tenga abierto un establecimiento de comercio; cuando se anuncie como comerciante.

²¹ *Diccionario Enciclopédico Básico*, Plaza & Janes.

²² En el artículo 20 de la Ley 256 de 1996 aparecen las acciones declarativa y preventiva.

la conducta se revela objetivamente idónea para mantener o incrementar la participación propia o de un tercero dentro de un mercado. Considero que esta presunción no es la única forma de encontrar la finalidad concurrencial del acto, pudiendo ser probada mediante cualquier otro tipo de situación. En lo personal creo que, el fin concurrencial se determina si la conducta que se investiga es apta para promover o asegurar la difusión en el mercado de las prestaciones propias a de las de un tercero²³. Es decir, la finalidad del acto debe ser que el infractor o un tercero puedan concurrir a un mercado valiéndose del desarrollo de ese acto malintencionado. El acto debe ser apto para permitir esa concurrencia desleal en el mercado.

– Ámbito territorial de aplicación

El ámbito territorial se refiere a las consecuencias de una conducta dentro del mercado colombiano, independientemente el lugar donde hallan sido desarrolladas las mismas. Según el artículo 4º de la Ley 256 de 1996, el régimen de competencia desleal se aplica a los actos cuyos efectos principales tengan lugar o estén llamados a tenerlos en el mercado colombiano.

De tal suerte en materia de derecho internacional privado se adopta un criterio unilateral de conexión, consistente en que cada mercado afectado conoce del acto de competencia desleal. El punto tratado entra en discusión cuando se observa que en la norma se menciona la ley se aplica a

los actos *cuyos efectos principales tengan lugar en el mercado colombiano*. Que debemos entender con esto: competencia preponderante de país donde se producen principales efectos. En mi criterio, considero que cada país es autónomo en iniciar una investigación siempre y cuando lo que se investigue sea una consecuencia que ocurrió en el mercado soberano. Entonces cada país guarda soberanía, limitando su investigación a los efectos ocurridos dentro de su ámbito territorial. De tal suerte, nuestra nación debe ser soberana al momento de establecer si los efectos de la conducta tienen sus principales consecuencias en el mercado colombiano.

De esta manera en el artículo se establece una premisa general, la cual genera a su vez muchas hipótesis. Veamos:

– Un acto realizado en Colombia que no tiene efectos en el mercado colombiano pero sí en mercado de otro país.

– Un acto realizado en Colombia que tiene efectos en el mercado colombiano.

– Un acto realizado por fuera de fronteras con tiene efecto en el mercado colombiano.

– Un acto realizado por fuera de fronteras sin efectos en el mercado colombiano.

De esta manera sólo serán investigadas las conductas que tengan efectos en nuestro mercado, independientemente donde se gestan bien sea en nuestro territorio o por fuera de él. Ahora bien, si la conducta no tiene efecto en Colombia y fue desarrollada en nuestro país, no

²³ La Ley 256 de 1996 tomo como referencia la ley de competencia desleal de España, contenida en la Ley 3ª de 1991. Dentro del preámbulo de esa ley se determina que el acto es concurrencial si su finalidad es promover o asegurar la difusión en el mercado de las prestaciones propias o de un tercero. Esta referencia es importante pues se encuentra ubicada en lo que nosotros llamamos exposición de motivos. Documento que sirve al interpretar para determinar el alcance de una ley.

podría ser castigada como desleal por nuestras normas. Lo mismo ocurrirá con la conducta gestada en el extranjero y que no sobrepase nuestras fronteras.

b. Supuesto fáctico desleal

El segundo elemento de la fórmula de adecuación normativa está compuesto por los supuestos fácticos de competencia desleal. Anotaba que la sola presencia de una conducta que encuadre en el supuesto fáctico de deslealtad no puede ser calificada independientemente como desleal, pues requiere la presencia de los ámbitos de aplicación mencionada en el punto anterior y de la legitimación activa, sobre la cual se tratará adelante. En este punto se explicará la ubicación legal de cada uno de los supuestos desleales, sin profundizar sobre los elementos de cada supuesto, lo cual quedará pendiente para otro documento.

El legislador de 1996 encontró la necesidad de regular de manera general las relaciones existentes entre los comerciantes dentro de un mercado, pero se percató que la competencia es una materia que brinda derechos y responsabilidades no sólo a comerciantes sino a todos los que tienen intervención en el desenvolvimiento de las relaciones comerciales. Por ello diseñó un catálogo de supuestos fácticos encaminados a prohibir y sancionar conductas sobre las cuales presume la deslealtad.

A continuación se mencionará el catálogo establecido por nuestro legislador para este efecto:

– Prohibición general

No todas las formas de deslealtad podrían ser plasmadas en la ley, pues se corre el

riesgo de dejar por fuera algunas no previstas al momento de legislar o porque el desarrollo de los mercados también puede crear nuevas formas o modelos de deslealtad. Atendiendo lo anterior, en el artículo 7º de la Ley 256 de 1996 fue establecida la prohibición general de competencia desleal, por medio de la cual se descalifican los comportamientos de comerciantes que no observen el principio de buena fe comercial.

Por ser este un escrito dirigido a encontrar el comportamiento del régimen de deslealtad por el uso de un signo distintivo, no se explicará la mecánica y alcance de la prohibición general, sin dejar de mencionar que esta prohibición permite el estudio de cualquier comportamiento que no encuadre dentro de los enunciativos que adelante se mencionan.

– Supuestos enunciativos

Los supuestos enunciativos están conformados por los comportamientos sobre los cuales el legislador consideró una presunción de deslealtad, siempre y cuando se presenten rigurosamente los elementos mínimos contenidos en cada supuesto fáctico desleal.

Es muy importante tener en cuenta que cada mandato enunciativo representa una presunción legal establecida por nuestro legislador, en donde cada enunciativo presenta los elementos que deben concurrir para ser operante la presunción y calificar así un comportamiento como desleal. Sobre el particular debe observarse el régimen de presunciones en donde nuestro código civil anuncia que las presunciones legales admiten prueba en contrario. Lo relevante de esta parte, es entender que los supuestos enunciativos

representan presunciones legales y que el legislador se tomó el trabajo de señalar en cada uno los elementos que se deben cumplir para que opere la presunción, dejando la carga de la prueba para el denunciante y salvaguardando para el denunciado la prueba en contrario.

Los supuestos desleales contenidos en la Ley 256 de 1996, son los siguientes:

- Actos de desviación de clientela²⁴
- Actos de desorganización²⁵
- Actos de confusión²⁶
- Actos de engaño²⁷
- Actos de descrédito²⁸
- Actos de comparación²⁹
- Actos de imitación³⁰
- Explotación de la reputación ajena³¹
- Violación de secretos³²
- Inducción a la ruptura contractual³³
- Violación de normas³⁴
- Pactos desleales de exclusividad³⁵.

En cada uno de estos supuestos aparecen contenidos los elementos para hacer operante la presunción que se comenta.

– Deslealtad de los administradores

Dentro de la Ley 222 de 1995 se incluyeron los deberes de los administradores. En los deberes aparece para un administrador como falto de lealtad participar

directa o indirectamente en el capital de una empresa dedicada a la misma actividad donde el es administrador, a no ser que cuente con autorización de la junta directiva de la sociedad donde presta sus servicios³⁶.

Es este un supuesto especial a los administradores, contenido en la ley 222 de 1995.

c. Legitimación activa

En las disposiciones contenidas en la Ley 256 de 1996 aparece un requisito especial de procedibilidad, como es la legitimación activa, exigida a quien interpone una acción por competencia desleal. Con este elemento se terminará de explicar los elementos de la adecuación normativa.

En el artículo 21 aparece contenida la legitimación activa. Dentro de esta norma se señala que cualquier persona que participe o demuestre su intención de participar en el mercado, cuyos intereses se vean amenazados o perjudicados por lo actos de competencia desleal está legitimada para iniciar las acciones de competencia desleal. Así mismo se establece que, además están legitimados para accionar: las asociaciones o gremios; las asociaciones de consumidores; la procuraduría general de la nación.

²⁴ Artículo 8º de la Ley 256 de 1996.

²⁵ Artículo 9º de la Ley 256 de 1996.

²⁶ Artículo 10 de la Ley 256 de 1996.

²⁷ Artículo 11 de la Ley 256 de 1996.

²⁸ Artículo 12 de la Ley 256 de 1996.

²⁹ Artículo 13 de la Ley 256 de 1996.

³⁰ Artículo 14 de la Ley 256 de 1996.

³¹ Artículo 15 de la Ley 256 de 1996.

³² Artículo 16 de la Ley 256 de 1996.

³³ Artículo 17 de la Ley 256 de 1996.

³⁴ Artículo 18 de la Ley 256 de 1996.

³⁵ Artículo 19 de la Ley 256 de 1996.

³⁶ El antecedente de esta ley se encuentra en la Ley 155 de 1959.

Son muchos los puntos a tratar:

– Persona que participe o de muestre su intención de participar en el mercado

Bajo este precepto fáctico volvemos al concepto de participante en el mercado, entendido como toda persona que interviene en la oferta, demanda o distribución de bienes y servicios dentro de un mercado determinado.

Ahora bien la legitimación se otorga a quien participe o quien demuestre su intención de participar, es decir, comerciante o no comerciante. Para entender el concepto de participante recordemos lo que se señaló al explicar el ámbito de aplicación de esta ley. En mi criterio considero que el verdadero ingrediente de legitimación se encuentra al observar que la ley exige que ese participe o próximo participante posea unos intereses económicos que resulten perjudicados o amenazados adelantado por el presunto infractor. Por tanto, existe un condicionamiento especial para que opere la legitimación, que consiste en demostrar que existe un perjuicio o una amenaza, ya que sin estos elementos estaremos de una persona sin legitimación, lo cual significa en términos legales que no está habilitado para presentar una acción por competencia desleal.

Dentro de este grupo estarán los consumidores individualmente considerados, los oferentes de un producto, los distribuidores dependientes, distribuidores independientes, productores y todo aquel que tenga participación en el mercado.

Un avance importante haber dejado atrás la hipótesis legal según la cual era necesaria una relación de competencia entre los sujetos en contienda en una demanda de deslealtad. Hoy no se exige

esa relación de competencia entre sujeto activo y pasivo, por lo tanto debe afirmarse que la legitimación activa no la otorga la relación de competencia, sino el perjuicio o amenaza a los intereses económicos de un participante en el mercado como consecuencia de un acto desleal adelantado por otra persona.

– Asociaciones o corporaciones profesionales y gremiales cuando resulten gravemente afectados los intereses de sus miembros.

– Asociaciones que tengan como finalidad la protección al consumidor, en la medida que se afecte de manera grave y directa los intereses de los consumidores.

– El procurador general de la nación en nombre respecto de aquellos actos que afecten gravemente el interés público o la conservación de un orden económico de libre competencia.

Las últimas tres personas legitimadas representan intereses colectivos. Entonces se presentan como legitimados los miembros de una agremiación de comerciantes, las asociaciones de consumidores y por último, el procurador en nombre de toda una nación. La característica principal de estos legitimados es que existe un condicionamiento especial para que se de esta legitimación, y es que los intereses de sus miembros se vea gravemente amenazado o perjudicado. Por ello, considero que estas personas están legitimadas sólo si se presenta esta calificada consecuencia. Si no se cuenta con esa situación, la asociación, agremiación o el procurador no tendrían la legitimación establecida en la ley, la cual

no nace en virtud de la conformación de la asociación o de nominación a un cargo, sino de la especial situación de gravedad por un comportamiento, la cual, dicho sea de paso, en caso de faltar, deja legitimado solo a la persona individualmente perjudicada, es decir bajo el primer caso de legitimación explicada, donde no se exige la calificación de gravedad.

Con esto se culmina la explicación de los tres elementos para que se presente la adecuación normativa: ámbitos de aplicación, supuestos fácticos de deslealtad y legitimación activa.

IV. SUPUESTOS FÁCTICOS DESLEALES APLICABLES AL USO DE SIGNOS DISTINTIVOS

Como se expresó, competencia desleal agrupa los comportamientos malintencionados desarrollados por personas que impiden que una empresa adelante su actividad comercial. Existen intangibles que son de propiedad de una empresa a través de los cuales ésta graba en la mente del consumidor un nombre o la identificación de una expresión con un producto que ella fabrica. En esta parte del ensayo trataré de explicar algunos supuestos que pueden ser adecuados a situaciones en las cuales se esté usando un signo distintivo de un empresario el cual se encuentra amparado en la ley, aclarando que en cada caso particular tendrá que analizarse la situación, pues puede presentarse la adecuación de los mencionados a continuación o de otros no tratados. Lo siguiente es tan solo un ejercicio práctico.

En primer lugar no debe olvidarse que en cada caso debe tenerse en cuenta la necesidad de contar con los ámbitos de

aplicación y la legitimación explicada, a fin de encontrar la adecuación normativa requerida.

A. EXPLOTACIÓN DE REPUTACIÓN AJENA

De conformidad con el artículo 15 de la Ley 256 de 1996 se considera desleal el aprovechamiento de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado. En el mismo sentido se considera desleal el empleo no autorizado de signos distintivos o de denominaciones de origen falsas o engañosas.

Son dos los supuestos fácticos contenidos en el artículo en comento. En la primera parte, aparece contenida la general de explotación de reputación ajena, diferenciando claramente la reputación industrial, la reputación comercial y la reputación profesional. En la segunda parte del supuesto, aparece la presunción legal por uso de signos distintivos.

Observemos que lo que se repudia de manera general en la norma es la explotación de una reputación adquirida por otro. Aquí, el bien jurídico tutelado es ese, es decir, el reconocimiento favorable que tiene un comerciante dentro del público. En mi criterio, la situación planteada en la primera parte del artículo difiere de la segunda, por ello, afirmo, que una es la general de explotación de reputación ajena y, la otra, es la particular de explotación de reputación ajena.

Por ser diferentes los dos supuestos contenidos en la norma, la conformación de ingredientes para su adecuación normativa también lo es. En el primero, es primordial probar una reputación existente dentro de las tres que se comentan en el artículo, es decir, profesional, comercial o industrial. Deberá adicional-

mente demostrarse la explotación de esa reputación por parte de otro, por cualquier medio apto para ello. En la segunda, estamos en presencia de una presunción legal, en donde cumplida la situación prevista por el legislador habría lugar a declarar la conducta como desleal, sin la obligación para el perjudicado de probar la previa reputación que él tenía en el mercado con el signo distintivo y dejando a salvo la posibilidad del denunciado para desvirtuar la falta de existencia de esa reputación en el mercado.

Por tanto, la reputación es un elemento que debe debatirse en los dos supuestos, pero si estamos en presencia del supuesto particular de uso de signos distintivos, no es del demandante la carga de la prueba sobre la existencia de su reputación, pues la ley la presume³⁷. Así, está en cabeza de la parte demandada el desvirtuar esa presunción³⁸.

Por ser este un escrito dirigido sólo a la parte de signos distintivos sólo se tratará el artículo ajustado a ese tema, aclarando que la explotación de reputación puede presentarse por casos diferentes al uso de esos signos.

En ese orden de ideas, en la adecuación normativa de explotación de reputación ajena por uso de signos distintivos estudiada bajo la óptica del segundo supuesto de explotación, deberá probarse:

- Derecho que posee el demandante sobre un signo distintivo.

- Uso por parte del demandado de un signo idéntico al registrado o al usado con legítimo derecho por parte del demandante.

No obstante lo dicho, se recomienda, en caso de contar con ello, prueba de la reputación, pues en la medida que se le den mayores argumentos al juzgador este podrá tener mejores elementos sobre la situación.

Ahora bien, si el signo distintivo usado es parecido pero no idéntico, no se adecuaría al primer supuesto que estamos comentando. Pensaría que llegado ese caso debería tratarse bajo el primer supuesto de explotación de reputación ajena, combinándolo con el supuesto fáctico de imitación³⁹, pretendiendo probar una imitación de signo y como consecuencia de ello, una explotación de reputación ajena. Veamos lo que debería probarse para la adecuación de esta hipótesis:

- Derecho que posee el demandante sobre un signo distintivo
- Imitación del signo por parte del denunciado
- Uso del signo parte del denunciado
- Reputación del demandante en el mercado

Como se observa es mas exigente la adecuación normativa de la ultima hipótesis frente a la primera.

³⁷ Según el artículo 66 del código civil, “si estos antecedentes o circunstancias que dan motivo a la presunción son determinados por la ley, la presunción se llama legal. Se permitirá probar la no existencia del hecho que legalmente se presume, aunque sean ciertos los antecedentes o circunstancias de que lo infiere la ley, a menos que la ley misma rechace expresamente esta prueba, supuestos los antecedentes o circunstancias”.

³⁸ Recordemos que una de las características de los signos distintivos es la distinción y diferenciación con otros. Entonces podría alegar el demandado que esos signos no distinguen al empresario por que el no tiene reputación en el mercado

³⁹ La imitación de iniciativas amparadas en la ley esta prohibida por las leyes colombianas.

B. IMITACIÓN

De conformidad con el artículo 14 del régimen de competencia desleal la imitación de prestaciones mercantiles e iniciativas empresariales ajenas es libre, salvo que estén amparadas por la ley.

El contenido del artículo está compuesto por tres incisos más, que para los fines de este documento no serán tratados por no tener relación con el uso de signos distintivos.

Como se puede observar del contenido de la transcripción de los dos primeros incisos del artículo 14 de la Ley 256 de 1996, en nuestro país la regla general es que la imitación de prestaciones es libre. De tal manera, los participantes del mercado están autorizados para copiar iniciativas de otro, sin que lo anterior tenga consecuencias desde el punto de vista comercial para quien plagió. Ahora bien, la regla general tiene una excepción legal, según la cual, se otorga un trato especial a los derechos o prestaciones sobre las cuales se tiene un amparo en la ley. De esta manera, atendiendo que existen bienes o intangibles sobre los cuales nuestras normas de propiedad industrial han otorgado un derecho exclusivo de uso, el régimen de competencia desleal reprocha tomar como referencia un signo o derecho que se encuentra en poder de otro.

Cabe recalcar que la imitación desleal no agrupa la copia idéntica de un signo distintivo con otro, pues esa situación se adecuaría a la presunción de explotación de reputación ajena explicada en el punto anterior. Bajo el supuesto de imitación comentado se sancionan los rasgos parecidos pero no idénticos entre dos signos.

En conclusión tenemos que en nuestro país es de manera general permitida la

imitación, pero si se trata de la imitación de signos distintivos amparados en la ley, se castiga como desleal esa conducta. Para que opere este supuesto se requiere probar:

- Derecho sobre un signo distintivo.
- Rasgos en los cuales guardan semejanza o parecido dos signos distintivos.
- Uso de ese signo parecido por parte del demandado.

C. DESCRÉDITO

En el artículo 12 de la Ley 256 de 1996 se señala en uno de sus apartes que es desleal cualquier tipo de práctica que tenga como objeto o como efecto desacreditar las prestaciones, actividades o establecimiento de otro.

Así como el régimen de deslealtad castiga el uso de un signo ajeno para apropiarse de la reputación adquirida por otro en el mercado, también el mismo régimen castiga la situación contraria a la reputación, es decir, cuando con el uso del signo ajeno se acaba con el prestigio del titular del derecho. En este orden de ideas la imagen favorable que alcanza un empresario en la mente de los consumidores, con el uso de un nombre comercial o de una marca, esta siempre en riesgo cuando un tercero no autorizado los usa.

El problema se presenta de manera especial cuando el producto, marcado con una expresión parecida o idéntica a la usada legítimamente por otro, no cumple con las condiciones de idoneidad y calidad exigidas por la ley o tenidas en cuenta por el verdadero titular del derecho sobre el signo distintivo, desacreditando así al empresario y a la marca.

Sin embargo, para que opere el descrédito anotado, debe partirse de la

confusión por parte del consumidor acerca de la procedencia de los productos o del empresario, ya que si tiene diferenciada la procedencia mal podría desacreditarse, pues ya se conoce su verdadera procedencia. Pero, otro es el caso cuando si se logra probar que la intención del presunto infractor era desacreditar, ya que en esta situación no se requerirá la confusión previa del consumidor.

En este caso el sólo uso del signo distintivo no es suficiente, pues es necesario que se pruebe la intención de desacreditar o el verdadero descrédito sufrido en el mercado.

D. DESVIACIÓN DE CLIENTELA, ENGAÑO Y CONFUSIÓN

Existen otros supuestos desleales que pueden presentarse como consecuencia de la imitación o de la explotación de la reputación ajena por el uso no autorizado de signos distintivos. Tal es el caso de la desviación de la clientela, la confusión y el engaño.

Estos tres supuestos podrán ser alegados en la medida que exista concomitante con ellos una imitación o el uso del signo distintivo como tal.

– Se presenta desviación de clientela si el consumidor cree que está comprando la verdadera marca. En este caso los consumidores confunden la verdadera procedencia del producto y la empresa pierde un cliente para ese negocio.

– Se presenta engaño cuando el empresario infractor hace caer en error al consumidor alegando que ese es el producto original y la marca auténtica.

– Se presenta confusión cuando para el consumidor no es clara verdadera procedencia del producto

De esta manera, desde el punto de vista desleal, un comerciante tiene un régimen que le permiten defenderse de terceros que abusivamente usan un signo distintivo sobre el cual se tiene un previo derecho de uso. En la Ley 256 de 1996, aparte de los supuestos comentados parecen herramientas que permiten que el acto desleal sea rápidamente erradicado del mercado, como son las medidas cautelares de 24 horas, las cuales serán tratadas en una próxima entrega.