

DE LA IMITACIÓN DESLEAL* ON UNFAIR IMITATION DE L'IMITATION DÉLOYALE

JOSÉ RIVERA RESTREPO**

RESUMEN

En este ensayo se abordarán algunos de los casos de imitación desleal, a la luz de la Ley española de competencia desleal N° 3/1991 y de su similar chilena, la Ley N° 20.169. Asimismo, se tratará de ejemplificar los diversos supuestos con adecuada jurisprudencia.

PALABRAS CLAVE: Competencia desleal – Reputación – Esfuerzo ajeno – Aprovechamiento

ABSTRACT

This essay addresses some of the cases of unfair imitation, in the light of the Spanish Law on Unfair Competition N° 3/1991 and its Chilean counterpart, Law N° 20.169. It also illustrates the various legal cases with relevant precedent.

KEYWORDS: Unfair competition – Reputation – Other party's effort – Exploitation

RÉSUMÉ

Dans cet essai il s'agit de quelques cas d'imitation déloyale, à la lumière de la loi espagnole de concurrence déloyale n° 3-1991 et de son analogue chilienne, la Loi n° 20.169. On va essayer de traiter par la voie des exemples les différentes cas dans la jurisprudence.

MOTS CLÉS: Concurrence déloyale – Réputation – L'effort d'autrui – Enrichissement

INTRODUCCIÓN

La economía de mercado supone la existencia de normas jurídicas mínimas, que permitan el desenvolvimiento eficiente de la actividad económica. En efecto, lo anterior considera y requiere de una adecuada legislación, no sólo en materia de protección al derecho de propiedad, sino que también impone la existencia de un adecuado marco regulatorio de los contratos, un estatuto jurídico eficiente en materia de responsabilidad, y por cierto, un régimen que regule apropiadamente los actos contrarios a la libre competencia, toda vez que la globalización supone inevitablemente un proceso de apertura económica y desregulación¹.

*Artículo recibido el 12 de octubre de 2014 y aceptado para su publicación el 15 de noviembre de 2014.

**Abogado. Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad de Chile. Magíster en Derecho Privado por la Universidad de Chile. Máster Oficial en Derecho Civil por la Universidad Complutense de Madrid, España. Actualmente Doctorando en Derecho Civil por la Universidad Complutense de Madrid, España. Ha sido profesor de Derecho civil en la Universidad de Talca. Correo electrónico:rivera_lex@hotmail.com.

¹ Cfr.: BULLARD, Alfredo (2000). "Los procesos de integración y el abuso de la posición de dominio en el mercado: dilema de la competitividad". En: *Temas de Derecho industrial y de la competencia 4. Derecho de la competencia*, MARÍA CORREA, Carlos (Dir.), Buenos Aires: Ciudad Argentina, p. 22.

El objetivo del presente artículo es el estudio de la imitación desleal y sus diversas especies. El tratamiento que le ha dado la doctrina, principalmente extranjera, su estudio en el ordenamiento jurídico nacional y su tratamiento por parte de los tribunales encargados de velar por la libre y leal competencia que ha de imperar en el mercado.

Ahora bien, se debe tener en cuenta que “[l]a eventual actuación de los organismos administrativos encargados de preservar la libre competencia sólo resultará pertinente si las conductas desleales de los empresarios, además de serlo, falsean de manera sensible la competencia, esto es, distorsionan gravemente las condiciones de competencia en el mercado con perjuicio para el interés público”². En el fondo, se trata de proteger la lealtad en la concurrencia del mercado, sancionando los actos que sean lesivos para quienes intervienen en el mismo. Los autores modernos reconocen la importancia de mantener un régimen apropiado en materia de competencia desleal, a fin de que la economía de mercado opere en forma adecuada³. Desde el punto de vista etimológico, en una de las diversas acepciones de la palabra “competencia”, contenida en el Diccionario de la Real Academia Española señala que dicha palabra significa la “[...] situación de empresas que rivalizan en un mercado ofreciendo o demandando un mismo producto o servicio”. Por su parte, el vocablo “desleal”, conforme al mismo diccionario significa “que obra sin lealtad”, y “lealtad” designa el “cumplimiento de lo que exigen las leyes de la fidelidad y las del honor y hombría de bien”⁴.

El artículo 3º de la Ley N°20.169⁵, que regula la competencia desleal, define a los actos de competencia desleal en los siguientes términos: “*Es acto de competencia desleal toda conducta contraria a la buena fe o a las buenas costumbres que, por medios ilegítimos, persiga desviar clientela de un agente del mercado*”. La libertad de competencia no es ilimitada, por cuanto su ejercicio debe ceñirse a las disposiciones legales que la regulan y tiene como limitación el legítimo derecho de otros competidores. La libre competencia presupone un ejercicio legal y honesto del derecho propio, por cuanto, cuando se exceden dichos límites, estamos frente a acto de competencia desleal. Este acto ilícito se configura por la sola concurrencia de la antijuridicidad, con prescindencia del elemento intencional por parte del agente.

1. DE LA IMITACIÓN DESLEAL

1.1. Definición de imitación

Tradicionalmente se ha dicho que la imitación constituye un concepto amplio, así, en el “[...] campo del Derecho de la competencia desleal y del Derecho de

² STS de 8 de julio de 2011, sala 3ª de lo contencioso-administrativo, N° 5930/2008.

³ Al respecto, *vid.*: MENÉNDEZ MENÉNDEZ, Aurelio (1988). *La competencia desleal*. Madrid: Civitas Ediciones, pp. 1 y ss.; MOLINA BLÁZQUEZ, Concepción (1993). *Protección jurídica de la lealtad en la competencia*. Madrid: Montecorvo, pp. 23 y ss.

⁴ Disponible en: <www.rae.es>.

⁵ Ley N°20.169, que regula la competencia desleal, *Diario Oficial*, 16 de febrero de 2007.

la propiedad industrial e intelectual se utilizan una pluralidad de términos para referirse al fenómeno que aquí interesa escrutar. Expresiones como imitación, copia, reproducción, falsificación, piratería, plagio, usurpación, contrahechura son empleados a veces como sinónimos, pero en la mayoría de las ocasiones se emplean para poner el acento en un aspecto instrumental o material distinto (así por ejemplo se habla de piratería para referirse a la actividad basada en la venta de prestaciones llevadas a cabo con violación de un derecho de propiedad industrial o intelectual). [...] Lo importante, desde nuestro punto de vista, es que todos ellos son manifestaciones del fenómeno básico que aquí vamos a denominar imitación”⁶. Desde el punto de vista etimológico, imitación significa “[...] acción y efecto de imitar”, en una segunda acepción “[...] objeto que imita o copia a otro, normalmente más valioso”. Imitar, por su parte, consiste en “[...] ejecutar algo a ejemplo o semejanza de otra cosa”⁷.

Ahora bien, en el campo del Derecho de competencia desleal, los actos atentatorios que la configuran pueden ser diversos. No obstante, “[...] se puede afirmar que todos tienen en común su finalidad última, que es atraer hacia el sujeto que los realiza la clientela de sus competidores. Para conseguir esta finalidad, se puede recurrir a prácticas desleales que están relacionadas, en mayor o menor medida, con signos distintivos ajenos, y que van desde la que tiene por objeto menoscabar la reputación de otro competidor, como ocurre con el acto de denigración hasta la que persigue aprovecharse del trabajo y de los esfuerzos de otro competidor, como sucede en el acto de confusión (artículo 6 de la Ley Española de Competencia Desleal Nº 3/91, en adelante LCD española⁸); el acto de comparación (artículo 10 LCD española); el acto de imitación (artículo 11 LCD española), y el acto de explotación de la reputación ajena (artículo 12 LCD española)”⁹.

Por su parte, DOMÍNGUEZ PÉREZ señala que: “De una parte, la imitación es especialmente intensa cuando se reproduce todos y cada uno de los elementos de la creación (elementos esenciales y accesorios), conociéndose como imitación servil o idéntica. Próxima a la imitación servil se encuentra la denominada por la doctrina y jurisprudencia francesa imitación cuasi-servil, que es aquella imitación en la que se introducen variaciones inapreciables respecto del modelo inicial”¹⁰. Por último, se habla de imitación recreadora, toda vez que existe una cierta dosis

⁶ PORTELLANO DIEZ, Pedro (1995). *La imitación en el Derecho de la competencia desleal*. Madrid: Editorial Civitas, p. 29.

⁷ Disponible en: <www.rae.es>.

⁸ Todas estas disposiciones se refieren a la Ley Española de Competencia Desleal (LCD) número 3/91.

⁹ OTERO LASTRES, Juan Manuel (2000). “Actos relevantes de competencia desleal: confusión, imitación y venta con pérdida”. En: *Propiedad industrial y competencia desleal: perspectiva comunitaria, mercados virtuales y regulación procesal. [Jornadas sobre la materia]*, Madrid: Editorial Comares, p. 63.

¹⁰ DOMÍNGUEZ PÉREZ, Eva (2003). *Competencia desleal a través de actos de imitación sistemática*. Prólogo por Eduardo Galán Corona, Navarra: Editorial Aranzadi, p. 40.

creadora por parte del imitador, ya que el prototipo es tomado como “inspiración”, a partir del cual se creará el nuevo modelo¹¹. Ahora bien, para DOMÍNGUEZ PÉREZ, existe imitación “[c]uando los elementos caracterizadores o característicos de una determinada prestación (aquellos que, por su especial configuración –color, forma, tamaño, etc.–, son retenidos en la mente del consumidor y asociados por éste con una determinada prestación, esto es, los que condensan su fuerza individualizadora) hayan sido reproducidos en la prestación fruto de dicha actividad, sin que resulte imprescindible la reproducción de todos los elementos de la prestación imitada”¹².

Dentro de la legislación nacional sobre competencia desleal, es importante constatar que el artículo 4º, letra a) de la Ley N°20.169 establece que será constitutivo de competencia desleal: “Toda conducta que aproveche indebidamente la reputación ajena, induciendo a confundir los propios bienes, servicios, actividades, signos distintivos o establecimientos con los de un tercero”. En este caso, podemos afirmar que la imitación estará en el hecho de hacer pasar por suyas las creaciones o actividades de otro. Desgraciadamente, la norma que pudiese servir como directriz en nuestro trabajo carece de contenido, ya que su formulación es amplia y no tiene una intención delimitadora. Por ello, y debido a los inconvenientes de la técnica abierta de legislación que consagra el legislador nacional, seguiremos, principalmente, al modelo español: la Ley N° 3/91 sobre competencia desleal, para limitar la aplicación de aquélla en nuestro ordenamiento.

1.2. Principio de libertad de imitación

En un sistema de libre mercado, donde se consagra ampliamente el derecho a realizar cualquier actividad económica, la regla general se encuentra constituida por la libertad de imitación, ello supone que, en principio, todo es libremente imitable, salvo que se encuentre protegido por un derecho de exclusiva¹³. Este principio fue consagrado por la LCD española, la cual en su artículo 11 N° 1 dispone: “*La imitación de prestaciones e iniciativas empresariales ajenas es libre, salvo que estén amparadas por un derecho de exclusiva reconocido por la Ley*”. En Chile, no se consagra este principio ya que tanto las leyes de propiedad intelectual como industrial excluyen de forma categórica el plagio. Por ello no existe el derecho a la imitación¹⁴.

¹¹ DOMÍNGUEZ PÉREZ (2003), p. 41.

¹² DOMÍNGUEZ PÉREZ (2003), p. 41.

¹³ En este sentido, Domínguez Pérez señala que “[e]l ordenamiento jurídico consagra el principio de libre imitación *ex art. 11.1 LCD*, de forma que la libre imitación es configurada como regla general, sólo limitada en supuestos en los que existen derechos de exclusiva o circunstancias idóneas para provocar distorsiones en el normal funcionamiento del mercado [...]”. DOMÍNGUEZ PÉREZ (2003), p. 139. Cfr.: OTAMENDI RODRÍGUEZ-BETHENCOURT, Juan José (1994). *Comentarios a la ley de competencia desleal*. Navarra: Editorial Aranzadi.

¹⁴ *V. gr.*, el artículo 18 de la Ley N° 17.336 sobre propiedad intelectual, *Diario Oficial*, 2 de octubre de 1970, dispone que: “*Sólo el titular del derecho de autor o quienes estuvieren expresamente autorizados por él,*

1.3. Clasificación de los actos de imitación¹⁵

Si bien nuestra legislación contempla una imitación por confusión en el ya citado artículo 4º, letra a) de la Ley N°20.169, que dispone: “*Toda conducta que aproveche indebidamente la reputación ajena, induciendo a confundir los propios bienes, servicios, actividades, signos distintivos o establecimientos con los de un tercero*”, creo que es necesario analizar la norma española para generar una comparación entre ambas, siendo que pueden aplicarse ciertos criterios para la correcta aplicación de la norma interna. Al respecto, OTERO LASTRES distingue cuatro clases o modalidades del acto desleal de imitación, a saber:

1.4. La imitación confusionista

1.4.1. Consideración previa

Históricamente, la confusión aparece como la primera forma de competencia desleal por actos de imitación, en términos simples la confusión “[...] se produce a través de todas aquellas actividades que son aptas o idóneas para provocar en el consumidor un error acerca de la procedencia última de la prestación –del producto o servicio– que se ofrece en el mercado”¹⁶. En los actos de confusión, el competidor busca aprovecharse del éxito de su rival provocando desconcierto en la apreciación de la clientela¹⁷. Los principales actos de confusión son aquellos que se refieren a los signos distintivos, a la presentación de los productos, a la publicidad o a la presentación o diseño de la tienda. El artículo 6, apartado 1º, de la LCD señala que: “*Se considera desleal todo comportamiento que resulte idóneo para crear confusión con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos. El riesgo de asociación por parte de los consumidores respecto de la procedencia de la prestación*

tendrán el derecho de utilizar la obra en alguna de las siguientes formas: a) Publicarla mediante su edición, grabación, emisión radiofónica o de televisión, representación, ejecución, lectura, recitación, exhibición, y, en general, cualquier otro medio de comunicación al público, actualmente conocido o que se conozca en el futuro; b) Reproducir la por cualquier procedimiento; c) Adaptarla a otro género, o utilizarla en cualquier otra forma que entrañe una variación, adaptación o transformación de la obra originaria, incluida la traducción; d) Ejecutarla públicamente mediante la emisión por radio o televisión, discos fonográficos, películas cinematográficas, cintas magnetofónicas u otro soporte material apto para ser utilizados en aparatos reproductores de sonido y voces, con o sin imágenes, o por cualquier otro medio; e) La distribución al público mediante venta, o cualquier otra transferencia de propiedad del original o de los ejemplares de su obra que no hayan sido objeto de una venta u otra transferencia de propiedad autorizada por él o de conformidad con esta ley. Con todo, la primera venta u otra transferencia de propiedad en Chile o el extranjero, agota el derecho de distribución nacional e internacionalmente con respecto del original o ejemplar transferido”.

¹⁵ Para conocer las diversas clasificaciones que, en España, se han formulado en torno a la imitación, *vid.*: DOMÍNGUEZ PÉREZ (2003), pp. 43 y ss.

¹⁶ PORTELLANO DIEZ (1995), p. 261.

¹⁷ En este sentido, Molina Blázquez señala que: “Se trata [en la confusión] de los actos idóneos para crear una confusión con las prestaciones, los establecimientos y, en general, la actividad de otro empresario, con independencia de la confusión entre los correspondientes signos distintivos”. MOLINA BLÁZQUEZ (1993), p. 273.

es suficiente para fundamentar la deslealtad de una práctica". El antecedente de esta norma se encuentra en el artículo 10 *bis* del Convenio de la Unión de París de 1883, que dispone: "[c]ualquier 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"¹⁸.

La doctrina y la jurisprudencia están de acuerdo en que la deslealtad confusoria ha de reprimirse, por cuanto ella atenta en contra del funcionamiento competitivo del mercado, por cuanto éste sólo puede operar si las ofertas están debidamente diferenciadas. En nuestra legislación el ya citado artículo 4º de la Ley N° 20.169 establece que es acto de competencia desleal la confusión de los propios bienes con los de un tercero¹⁹.

1.4.2. Requisitos de la imitación confusionista

Del análisis del artículo 6º de la LCD española, se desprende que ella debe reunir los siguientes elementos:

1.4.2.1. Una conducta por parte del agente

La ley exige un "comportamiento", expresión genérica que designa a todas las maneras de portarse o conducirse, es decir, la forma en que las personas gobiernan sus actos. Este comportamiento se puede referir a conductas realizadas en el mercado con fines concurrenciales (artículo 2º LCD española), que pueda generar resultados sustanciales en el mercado (artículo 4º LCD española), o que vaya en contra del principio de la buena fe (artículo 5º LCD española)²⁰. En Chile, la Ley N° 20.169, al emplear la ley la expresión "actos" en el encabezado del artículo 4º, en principio, se entendería que esta conducta sólo se refiere a los hechos positivos, quedando excluidas las omisiones o abstenciones; sin embargo, podría también concluirse que el vocablo acto, designa tanto a los hechos positivos como a las abstenciones. En España, la expresión comportamiento, hace alusión a cualquier acto u omisión que pueda "[r]eferirse o incidir o afectar a la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos de forma directa o indirecta"²¹.

¹⁸ Cfr.: SANJUÁN Y MUÑOZ, Enrique (2008). "Acciones derivadas de la ley de competencia desleal". En: *Competencias de los juzgados de lo mercantil. Competencias en materia concursal y 'competencias añadidas' mercantiles. (Sociedades, competencia, publicidad, transportes, propiedad industrial, propiedad intelectual, etc.)*, SANJUÁN Y MUÑOZ, Enrique (Coord.). Valencia: Tirant lo Blanch, p. 91.

¹⁹ En este sentido, Massaguer y Amade señala que: "La conducta engañosa por crear confusión se define como 'práctica comercial... que suponga cualquier operación de comercialización'". MASSAGUER Y AMADE, José (2006). *El nuevo Derecho contra la competencia desleal. La Directiva 2005/29/CE sobre las Prácticas Comerciales Desleales*. Navarra: Editorial Aranzadi, p. 109.

²⁰ Cfr.: SANJUÁN Y MUÑOZ (2008), p. 93.

²¹ Cfr.: SANJUÁN Y MUÑOZ (2008), p. 93.

1.4.2.2. *El acto debe ser idóneo para crear confusión*

Ello significa que la conducta ejecutada por el agente sea apta para generar la confusión por él pretendida. En este sentido, la idoneidad a que se refiere el artículo 6º LCD española, significa que el comportamiento debe tener la capacidad para crear confusión, aun cuando el resultado dañino no se produzca, basta con que el acto tenga la aptitud, es decir, sea adecuado y apropiado para generar el efecto. Para OTERO LASTRES, este acto siempre versa sobre un acto de imitación, o sea, se refiere al “[a]cto de ejecutar una cosa a ejemplo o semejanza de otra”²². Para BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, se deben tomar en cuenta “[l]as peculiares características de los clientes potenciales entre los que la confusión pueda producirse”²³. Por último, para FERNÁNDEZ NÓVOA y PORTELLANO DIEZ, se debe atender al concepto mismo de confusión, tomado en sentido estricto (cuando el cliente o consumidor, por error, entiende que las prestaciones tienen su origen en una misma empresa), o en sentido amplio (cuando sabiendo que los productos tienen su origen en empresas diferentes, supone erradamente que entre ellas existe una vinculación económica). A esta última se la llama asociación²⁴.

1.4.2.3. *El resultado que se busca es la confusión*

Según PORTELLANO DIEZ la prohibición “[d]e la imitación confusoria de los signos distintivos, y especialmente de la marca, incentiva la realización de inversiones e innovaciones en el producto distinguido con la marca”²⁵. Agrega este autor que “[s]i no se protegiesen los signos distintivos contra la imitación confusoria²⁶, no habría incentivos para realizar publicidad”²⁷. En España, la STS de 11 de julio de 1997, expresa que: “[l]a prohibición de llevar a cabo competencia desleal, es aplicable tanto a signos distintivos típicos, como atípicos y tiene como base aquellos actos

²² OTERO LASTRES (2000), p. 71.

²³ Citado por SANJUÁN Y MUÑOZ (2008), p. 93.

²⁴ Cfr.: SANJUÁN Y MUÑOZ (2008), p. 94.

²⁵ PORTELLANO DIEZ (1995), p. 265.

²⁶ En este sentido, la STS de 14 de julio de 2003, Nº 714/2003, de la Sala 1ª, dispone que: “[P]or su parte la Sala ‘a quo’, estima el recurso de apelación, pues fija su atención en que la conducta de los demandados en su libre concurrencia en el mercado, no fue desleal, porque, en síntesis, sus actos no conducen a la reprochable imitación confusoria o imitación desleal—arts. 6-12-1 de la Ley— analizando en su detallado F.J. 3º la respectiva inexistencia de imitación con el efecto de confusión en el mercado, tanto en las etiquetas de los productos de ambas entidades, que no provocan ni confusión directa, confusión indirecta ni confusión laxa, riesgo de confusión y de asociación, ni en los pectogramas, pues, los vocablos utilizados corrosivo, inflamable, biodegradable, son genéricos y universales, al igual que sucede en cuanto a la denunciada imitación de catálogos, con sistemáticas afines que no producen confusión alguna; en cuanto a los productos químicos elaborados de las concurrentes, no se ha probado copia o apropiación alguna, y en lo relativo a obsequios, tampoco son actos que provocan confusión y, sobre la presencia en el mercado como continuadores de la actora, se admite la citada carta —al folio 139—, de texto ya transcrito”. Disponible en: <www.vlex.cl>.

²⁷ PORTELLANO DIEZ (1995), p. 266.

que generen e inducen a confusión con la empresa, actividades, productos, nombres, marcas y otros signos distintivos de los competidores²⁸, así como cuando se hace uso injustificado de los mismos²⁹.

1.5. El acto de imitación por riesgo de asociación, por aprovechamiento indebido de la reputación ajena y por aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno

1.5.1. Requisitos comunes

El artículo 11 N°2 de la LCD española se refiere a la imitación de prestaciones de un tercero, como requisito básico para que exista un acto de competencia desleal, en que cualquiera de las tres modalidades que ésta pueda asumir, esto es, imitación por riesgo de asociación, imitación por aprovechamiento indebido de la reputación ajena o imitación por aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno, así lo dispone el artículo 11 N°2 de la Ley en comento: “No obstante, la imitación de prestaciones de un tercero se reputará desleal cuando resulte idónea para generar la asociación por parte de los consumidores respecto a la prestación o comporte un aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno”. De esta norma se desprenden los requisitos exigidos para la existencia de un acto de imitación desleal en cualquiera de las tres variantes señaladas:

1.5.2. Debe existir un acto de imitación

Para determinar qué imitación sirve de base para el acto de imitación desleal, se debe distinguir entre dos tipos de imitación que se sitúan en polos opuestos. Por una parte, la imitación exacta del prototipo y la imitación que añade un elemento distinto por parte del imitador. La imitación servil se sitúa entre ellas, al igual que la imitación de los elementos esenciales del modelo imitado. Salvo la imitación en el segundo supuesto (llamada recreación del modelo original), las otras tres son aptas para constituir un caso de competencia desleal.

1.5.3. Objeto de la imitación

El objeto del acto de imitación recae en la prestación ajena, así lo dispone el artículo 11 que se refiere a los actos de imitación, antes mencionado. Como dice PORTELLANO DIEZ: “El ámbito sobre el que puede operar la imitación es infinito: marcas denominativas, gráficas, envases, envoltorios, nombres comerciales, rótulos, denominaciones

²⁸ En este sentido, Madrenas i Boadas señala que: “Lo que debe probarse es que el uso de la denominación o marcas de otras empresas es injustificado, y lo será en tanto que no cumple una finalidad informativa de los consumidores, sino de confusión o lesión de derechos de exclusiva (en el caso de la publicidad comparativa, de engaño o diversificación artificial)”. MADRENAS I BOADAS, Carme (1990). *Sobre la interpretación de las prohibiciones de publicidad engañosa y desleal. La parcialidad de la publicidad y los costes de la competencia*. Madrid: Editorial Civitas, p. 158.

²⁹ Cfr.: SANJUÁN Y MUÑOZ (2008), p. 96.

sociales, colores, títulos, anuncios publicitarios, catálogos, máquinas industriales, objetos de adorno, diseños de todo tipo, aspecto físico de personajes famosos, uniformes de empleados, recetas de cocina, productos financieros, servicios de hostelería, presentación exterior de los establecimientos, estrategias de *marketing*, etc.”³⁰.

*1.5.4. De las tres modalidades del acto de imitación:
el riesgo de asociación, el aprovechamiento indebido de la reputación
ajena y el aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno*

1.5.4.1. La imitación por riesgo de asociación

El riesgo de asociación “[t]iene su origen en el Derecho marcario, comprende tanto el riesgo de confusión indirecta como el riesgo de confusión en sentido amplio”³¹. Es necesario realizar una distinción previa, para comprender la imitación por riesgo de asociación³². Podemos decir que la confusión puede ser de dos clases o tipos, a saber: confusión en sentido estricto y confusión en sentido amplio³³, la primera se verifica cuando el error que afecta al consumidor se refiere a la identidad de la empresa que manufactura el producto, es decir, el consumidor cree que ambos productos derivan de la misma empresa. Esta confusión en sentido estricto, a su vez, se subclasifica en confusión directa o inmediata, que se verifica cuando el consumidor debido a la gran similitud en los productos considera que se trata del mismo signo distintivo (*v. gr.* REEBOK vs. REEBOKS). La confusión indirecta o mediata se produce cuando el error se refiere a los signos distintivos, de tal manera que el consumidor aprecia que son dos signos distintos, pero su semejanza le hace creer que las prestaciones proceden de una misma empresa)³⁴. Por otra parte, la confusión en sentido amplio existe toda vez que el consumidor, no obstante conocer que ambos productos proceden de diversas empresas, “cree” que entre ellas existe un vínculo o relación económica.

*1.5.4.2. La imitación por aprovechamiento de la reputación ajena
y la imitación por aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno*

El artículo 11 N° 2 de la LCD española considera desleal el acto de imitación, cuando el imitador se aprovecha indebidamente del esfuerzo o de la reputación

³⁰ PORTELLANO DIEZ (1995), p. 265.

³¹ PORTELLANO DIEZ (1995), pp. 31-32.

³² En este sentido, Molina Blázquez señala que: “La función de este tipo consiste en evitar que los productos de un competidor sean confundidos con los de otro, de aquí que hubiera sido preferible la utilización del término ‘confusión’ en lugar de ‘riesgo de asociación’”. MOLINA BLÁZQUEZ (1993), p. 285.

³³ En este sentido, *vid.*: OTAMENDI RODRÍGUEZ-BETHENCOURT (1994), p. 173.

³⁴ Al respecto, *vid.*: FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos (1969) “El relieve jurídico de la notoriedad de la marcas (con especial referencia al riesgo de confusión)”. *Revista de Derecho Mercantil*, Madrid, N° 112, abril-junio, pp. 203 y ss.

ajena, o de ambas cosas a la vez. Esta norma se refiere al uso “[d]e signos distintivos ajenos o de denominaciones de origen falsas acompañadas de la indicación acerca de la verdadera procedencia del producto o de expresiones tales como modelos, sistema, tipo, clase y similares”³⁵. En este sentido, la imitación se puede referir a la copia del envase o la manera de exposición del servicio o producto. En este evento, “[e]l imitador actúa como si fuera un parásito limitándose a copiar parte de los elementos que configuran la forma de presentación del producto ajeno sin –y esto es lo más importante– realizar prácticamente ninguna aportación personal al mercado de dicho producto”³⁶. En la práctica, no es fácil delimitar con certeza cuándo estamos frente a un caso de imitación por aprovechamiento indebido del esfuerzo o de la reputación ajenos, o bien se trata de un caso en que se dan ambas modalidades³⁷.

Para determinar cuándo estamos frente a un aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno, OTAMENDI RODRÍGUEZ-BETHENCOURT recurre al Derecho suizo, en éste existen tres supuestos: (a) cuando un sujeto se aprovecha indebidamente del encargo efectuado por otra persona, *v. gr.*, se encargan unos planos para la ampliación de un local y, una vez entregados, no realiza dicha ampliación, pero copia los planos para construir otra vivienda; (b) el sujeto que se aprovecha del trabajo de un tercero, no adquiriéndolos conforme a Derecho, *v. gr.*, se apropia de planos, cálculos, etc. y (c) el sujeto infractor, por medio de una reproducción, se apropia del trabajo ajeno³⁸.

Para aclarar este punto, refrámonos a algunos casos: El Caso BIO CLAS versa sobre la imitación por aprovechamiento del esfuerzo y la reputación ajenos. En este sentido, según OTERO LASTRES: “Se plantea entre DANONE y CENTRAL LECHERA ASTURIANA (CLAS). DANONE demanda a CLAS por infracción de su marca internacional BIO y por competencia desleal. El Juzgado de Primera Instancia N° 7 de Oviedo, en su sentencia de fecha 30 de mayo de 1998, estima íntegramente la demanda y la Audiencia Provincial de Oviedo, en su sentencia de fecha 22 de julio de 1999, confirma la resolución. La empresa CLAS, después de dictada la sentencia del Juzgado N° 7, varía ligeramente la presentación de su producto, manteniendo la palabra BIO en grandes caracteres tipográficos. DANONE interpone una solicitud de medidas cautelares, que es desestimada por el Juzgado de Primera Instancia N° 8 de Oviedo mediante auto de 14 de diciembre de 1998. DANONE apela de este Auto y la Audiencia Provincial de Oviedo en

³⁵ Cfr.: SANJUÁN Y MUÑOZ (2008), p. 127.

³⁶ OTERO LASTRES (2000), p. 80.

³⁷ En este sentido, la STS de 7 de julio de 2009, N° 483/2009, de la Sala 1ª, dispone que: “*El ilícito del art. 11 exige que haya la imitación de una iniciativa (creación) empresarial ajena. La imitación constituye el concepto nuclear, y significa, como señala la doctrina, ‘un grado de semejanza que produzca confusión al consumidor medio acerca del origen empresarial –misma procedencia de los productos–’*”. Disponible en: <www.vlex.cl>.

³⁸ Cfr.: OTAMENDI RODRÍGUEZ-BETHENCOURT (1994), pp. 210-211.

su sentencia de 7 de diciembre de 1999, revoca el auto y acuerda las medidas cautelares solicitadas. Este asunto, en cuanto a la demanda principal, es repartido al Juzgado de Primera Instancia Nº 10 de Oviedo, el cual en su sentencia de 17 de febrero de 2000, estimó íntegramente la demanda”³⁹.

1.5.4.3. *La imitación desleal por aprovechamiento de la reputación ajena*

El artículo 12 de la LCD española dispone que: “*Se considera desleal el aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado*”. No se debe confundir esta hipótesis con la contenida en el artículo 11 LCD española⁴⁰. Según PORTELLANO DIEZ, la reputación “puede ser entendida [...] como un contrato implícito (*implicit contract*). Este concepto es usado en Economía para referirse a las estipulaciones en las que, al igual que en las que los juristas calificamos de contratos (*real contracts*), también se da un *quid pro quo* en sentido económico. Pero no son auténticos contratos porque su cumplimiento no puede obtenerse a través de procedimientos legales, sino que esencialmente se logra vía mecanismos de mercado”⁴¹. De conformidad con el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua se entiende por reputación el “[p]restigio o estima en que son tenidos alguien o algo”⁴². La inversión necesaria para construir la reputación de un determinado producto o servicio se logra a través de la publicidad, la cual garantiza al consumidor la buena fe del oferente, dado que el valor del resultado alcanzado por medio de la inversión en publicidad desaparece rápidamente si se defraudan las expectativas del consumidor⁴³. La reputación constituye una especie de garantía, no de aquellas cuyo cumplimiento es posible exigirlo judicialmente, sino de aquellas que suponen que el prestigio de la empresa productora disminuirá si es que el producto no responde debidamente a las expectativas de los consumidores⁴⁴.

³⁹ OTERO LASTRES (2000), pp. 80 y 81.

⁴⁰ En este sentido, Sanjuán y Muñoz señala que: “[Se debe] tener en cuenta que se protege el esfuerzo ajeno a partir de la explotación de la reputación de un tercero, utilizando dicha reputación en el mercado para obtener un beneficio propio o ajeno”. SANJUÁN Y MUÑOZ (2008), p. 127. Cfr.: MOLINA BLÁZQUEZ (1993), p. 287.

⁴¹ PORTELLANO DIEZ (1995), p. 537.

⁴² Disponible en: <www.rae.es>.

⁴³ Arruñada se refiere a la crisis empresarial originada por fraude o por fallos en el control de calidad, en el caso de las supuestas aguas minerales de la marca Solares. ARRUÑADA, Benito (1990). *Economía de la empresa. Un enfoque contractual*. Ariel: Barcelona, p. 74.

⁴⁴ En este sentido, Otamendi Rodríguez-Bethencourt señala que: “Puede tratarse de la utilización de un objeto contrariamente a su destino normal, por ejemplo un libro, la reproducción de un cuadro o una fotografía, para lanzar los propios productos, asociándolos con aquéllos, aprovechando indebidamente la reputación ajena”. OTAMENDI RODRÍGUEZ-BETHENCOURT (1994), p. 214.

En este sentido, es conveniente hacer alusión al caso “Laboratorio especialidades farmacéuticas KNOP Ltda. con Farmacias Ahumadas S.A. (FASA)”, resuelto por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (en adelante TDLC) en sentencia N° 24 de fecha 28 de julio de 2005, en este caso se acogió la demanda interpuesta por Laboratorio Especialidades Farmacéuticas Knop Limitada en contra de Farmacias Ahumada S.A., en cuanto se declara que las conductas llevadas a cabo por la demandada, consideradas en su conjunto, son contrarias a la libre competencia; en consecuencia, se aplica a dicha empresa una multa en beneficio fiscal de 50 unidades tributarias anuales, condenándola además en costas⁴⁵. Por sentencia de 22 de diciembre de 2005, la Corte Suprema confirmó el fallo del TDLC⁴⁶. De acuerdo a lo sostenido por Laboratorio Especialidades Farmacéuticas KNOP Limitada, Farmacias Ahumada S.A. (FASA) infringiría las normas de la libre competencia en la comercialización de su producto ‘JARABE EXPECTORANTE CON PALTO CON MIEL’, por presentar este producto similitud respecto de su nombre y de la forma, color, material y tamaño de su envase, con el producto ‘PALTOMIEL’ que produce la demandante. **La circunstancia de que la demandada posea una posición dominante⁴⁷ en el mercado y, al mismo tiempo, comercialice un producto que imita al de la competencia, estaría manifestando una actitud predatoria y de competencia desleal⁴⁸, que perseguiría incrementar su eventual posición de**

⁴⁵ A diferencia de lo que acontece en Chile, en Europa se han aplicado multas millonarias en esta materia. Así, *v. gr.*, la multa impuesta por la Comisión Europea a Microsoft, por 497 millones de euros. Cfr.: GARCÍA CACHAFEIRO, Fernando (2009). “Fundamentos del derecho de la libre competencia”. En: *Derecho de la libre competencia comunitario y español*. BELLO MARTÍN-CRESPO, María Pilar y HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Francisco (Coords.), prólogo por José Antonio Gómez Segade, Pamplona: Editorial Aranzadi, p. 42.

⁴⁶ Disponible en: <<http://www.tdlc.cl>>.

⁴⁷ Con relación al abuso de la posición dominante, *vid.*: BASTIANON, Stefano (2001). *L'Abuso di posizione dominante*. Introduzione di Roberto Pardolesi, Milano: Dott. A. Giuffrè Editore, pp. 193 y ss.; CATALANO, Roberta (2009). *L'Abuso di dipendenza economica*. Napoli: Jovene Editore, pp. 87-126; FOLGUERA CRESPO, Jaime y GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ, Alfonso (2004). “El abuso de posición dominante en mercados conexos: evolución reciente de la doctrina del tribunal de defensa de la competencia”. En: *Anuario de la competencia 2003*, CASES, Lluís (Dir.), Madrid: Marcial Pons, pp. 223-239; FURSE, Mark (2006). *Competition law of the EC and UK*. New York: Oxford University Press, fifth edition, pp. 250 y ss.; GUTIÉRREZ, Alfonso (2010). “Artículo 2. Abuso de posición dominante”. En: *Comentario a la Ley de Defensa de la Competencia*. MASAQUER Y AMADE, José; SALA ARQUER, José Manuel; FOLGUERA, Jaime y GUTIÉRREZ, Alfonso (Dirs.), Pamplona: Thomson Reuters, 2ª edición, pp. 117-213; HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Francisco (2009). “Capítulo III. Prohibición del abuso de posición dominante en el mercado”. En: *Derecho de la libre competencia comunitario y español*, BELLO MARTÍN-CRESPO, María Pilar y HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Francisco (Coords.), prólogo por José Antonio Gómez Segade, Pamplona: Editorial Aranzadi, pp. 113-140; PELLISÉ CAPELL, J.: La ‘explotación abusiva’ de una posición dominante. (Arts. 82 TCE y 6 LEDC), prólogo de Antoni Font. Madrid: Civitas Ediciones, S. L., 2002, pp. 109 y ss.; PELLISÉ CAPELL, Jaume (2002a). *Mercado relevante, posición de dominio y otras cuestiones que plantean los artículos 82 TCE y 6 LEDC*. Prólogo de Antoni Font, Navarra: Editorial Aranzadi, pp. 1 y ss.

⁴⁸ Allendesalazar y Vallina agrupan las causas de posición dominante en el mercado, en tres factores: (a) estructurales; (b) de comportamiento y (c) de dependencia económica. Cfr.: ALLENDESALAZAR, Rafael y VALLINA, Roberto (2010). “Artículo 2 de la LDC: el abuso de posición dominante”. En: *La ley 15/2007, de Defensa de la competencia. Balance de su aplicación, II Jornada de Estudio de la Asociación Española de De-*

dominio⁴⁹, al **desplazar a la demandante del mercado**⁵⁰. Esta situación se vería ratificada por el hecho de negarse FASA a comprarle su producto ‘PALTOMIEL’. Según lo argumentado por FASA, el mercado farmacéutico nacional es altamente competitivo, correspondiéndole a ella una participación similar a la que poseen las otras cadenas farmacéuticas que operan en el país. Asimismo, al no adquirir –al menos para el mercado nacional– el producto PALTOMIEL, que produce la demandante, no estaría ejecutando acción predatoria alguna, ya que, además de la libertad para contratar que rige su actividad comercial, los costos en que incurre por la fabricación de su producto le permitirían obtener márgenes bastante superiores a los que recibiría si adquiriera el producto de la demandante. En su Considerando Tercero el TDLC señala que: “[...] como a este Tribunal no le corresponde pronunciarse respecto de la eventual infracción a las normas de protección de la propiedad industrial debido a la comercialización de productos similares a otros previamente registrados, la conducta se analizará de acuerdo a las normas que protegen la libre competencia en los mercados”. La Sentencia agrega, en su Considerando Quinto, que: “La industria farmacéutica no está sujeta a regulaciones en materia de precios y contratación, por lo que, a juicio de este Tribunal, la terminación de la relación comercial por parte de FASA para con Laboratorios KNOP, considerada en sí misma, no constituiría una conducta atentatoria contra la libre competencia, puesto que una cadena de farmacias tiene libertad de contratar el aprovisionamiento de aquellos productos que le sean más rentables. Por consiguiente, para decidir si las conductas aquí denunciadas infringieron las normas del Decreto Ley N°211, es necesario ponderar conjuntamente todas las circunstancias que concurrieron en su materialización”.

Agrega el fallo en sus Considerandos Séptimo y Octavo que: “Atendido el volumen de compras que realizan las denominadas ‘cadenas de farmacias’, éstas constituyen canales de distribución difícilmente sustituibles y, por ende, gozan de poder de mercado al enfrentar las negociaciones con sus proveedores. No obstante el grado de concentración que presenta actualmente el mercado de productos farmacéuticos, esta situación tampoco es por sí misma contraria a la libre competencia. Sí sería ilícito, en cambio, que FASA hubiese realizado prácticas que evidencien abusos de dicho poder de mercado”. A continuación en su Considerando Noveno, segunda parte, dispone

fensa de la Competencia, BACHES OPI, Sergio (Coord.), Asociación Española de Defensa de la Competencia, Madrid: La Ley, pp. 165-211, pp. 172-174.

⁴⁹ En este sentido, Fernández señala que: “[l]a idea de ‘posición dominante’ equivale –o se aproxima– a lo que, en teoría económica, se conoce con el término de ‘poder de mercado’, esto es, la capacidad de una empresa de subir sus precios por encima del nivel competitivo sin perder un volumen de ventas tal, y tan rápido, que el incremento de precios deja de ser rentable o, en palabras de la *Office of Fair Trading* británica, la capacidad de mantener los precios, de forma rentable, por encima de los niveles competitivos o de restringir la oferta o la calidad por debajo de los niveles competitivos”. FERNÁNDEZ, Cani (2006). “Cuota de mercado y poder de mercado”. En: *El abuso de la posición de dominio*, MARTÍNEZ LAGE, Santiago y PETITBÒ JUAN, Amadeo (Dirs.), Madrid: Marcial Pons, pp. 61-74, p. 63.

⁵⁰ El subrayado es mío.

que: “[...] Si bien el uso estas marcas propias tampoco puede considerarse una práctica que altere la libre competencia, **sí podría serlo en aquellos casos en que tal uso tenga por objeto crear confusión en el consumidor**⁵¹, ya sea de manera directa (comprar el producto imitador creyendo que se adquiere el imitado) o por asociación (comprar el producto imitador creyendo que pertenece a la misma empresa del producto imitado), **constituyéndose en una conducta de aprovechamiento indebido de la reputación o del esfuerzo ajeno**⁵², que afecta la transparencia del mercado”⁵³.

Asimismo, la Sentencia en su Considerando Décimo dispone que: “[...] este caso trata precisamente del desarrollo de una estrategia de incorporación del uso de una marca propia por un distribuidor. En efecto, consta en autos que hasta el año 1998, FASA vendió el producto PALTOMIEL, elaborado por KNOP, sin existir problemas entre las partes del contrato de distribución. De conformidad con los antecedentes del proceso, el jarabe PALTOMIEL ha sido comercializado en el mercado chileno por KNOP y otros distribuidores desde 1947, registrándose en el año 1983 como producto farmacéutico ante el Instituto de Salud Pública, y luego registrándose también la marca en el Departamento de Propiedad Industrial en el año 1990, **siendo, en consecuencia, una marca reconocida en el ámbito de los jarabes en base a componentes naturales**⁵⁴. Consta asimismo, que el año 1998 FASA incorporó a su línea de productos la comercialización del JARABE denominado Palto con Miel, elaborado por Laboratorio MAVER, el que reemplazó finalmente, en el año 1999, al producto PALTOMIEL. Luego, en el año 2000 FASA pasó a distribuir, el producto denominado Jarabe Expectorante con Palto con Miel, elaborado por terceros bajo la marca propia FASA. A partir del año 2001, FASA ha comercializado exclusivamente el Jarabe Expectorante de su propia marca con Palto con Miel”.

A continuación, el fallo en su Considerando Duodécimo señala que: “Que este Tribunal considera que las similitudes comprobadas en autos (entre los productos de KNOP y FASA) **generan confusión en el consumidor e inducen a error sobre el producto que cree adquirir e incluso sobre su procedencia**⁵⁵. A mayor abundamiento, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en el mercado de la distribución minorista de supermercados e hipermercados, donde los productos se ofrecen al público sin mediar intervención del dependiente del comercio (salvo promociones específicas), en el caso de la venta de productos en farmacias, como el de los jarabes expectorantes, una persona (farmacéutico o vendedor), cuyos incentivos están alineados con los del dueño de la farmacia, interviene directamente en la entrega y venta del producto. Este hecho facilita que la cadena farmacéutica desplace el producto de la marca imitada con uno

⁵¹ El subrayado es mío.

⁵² El subrayado es mío.

⁵³ Disponible en: <<http://www.tdlc.cl/>>.

⁵⁴ El subrayado es mío.

⁵⁵ El subrayado es mío.

propio, puesto que el consumidor no tiene la posibilidad de comparar los productos ni puede percibir que no está disponible la marca original". A juicio del Tribunal, “[l]a estrategia implementada por FASA, esto es, la negativa de compra para con su distribuidor habitual, Laboratorio KNOP, en ejercicio de su libertad de contratar, seguida del reemplazo del producto PALTOMIEL por una imitación asociada a una marca propia (CON PALTO CON MIEL), constituye una conducta contraria a la libre competencia, atendido el poder de mercado de que goza dicho distribuidor. Bajo circunstancias similares a las descritas en autos, si FASA hubiese reemplazado el producto PALTOMIEL, en pleno ejercicio de su libertad de contratar, por uno de marca propia pero con características singulares, distintivas y/o innovadoras; o en caso que hubiese introducido otro similar al producto original, pero sin afectar la libertad del consumidor de elegir entre ambos, estos actos no habrían constituido, a juicio del Tribunal, restricciones a la libre competencia”.

Por las razones antes expuestas, en concepto de este Tribunal, FASA ha infringido lo establecido en el inciso primero del artículo 3º del texto en vigor del Decreto Ley N°211, al comercializar su marca CON PALTO CON MIEL **con el objeto y efecto de producir en los clientes su asociación, tanto gráfica como lingüística, con una marca competidora, PALTOMIEL**, la que además dejó de distribuir. Esta conducta amerita ser sancionada en la forma dispuesta en la letra c), del artículo 26º, del Decreto Ley N°211, con una multa a beneficio fiscal. Finalmente, el Tribunal resuelve acoger la demanda interpuesta por Laboratorio Especialidades Farmacéuticas KNOP Limitada en contra de Farmacias Ahumada S.A., **en cuanto se declara que las conductas llevadas a cabo por la demandada, consideradas en su conjunto, son contrarias a la libre competencia** y, en consecuencia, se aplica a dicha empresa una multa, a beneficio fiscal, de 50 unidades tributarias anuales; todo lo anterior, con costas.

1.5.4.4. De la marca renombrada

El tema fundamental está constituido por la imitación confusoria de la marca renombrada. El problema no se presenta cuando se imita derechamente una marca, pues esta materia se encuentra regulada por la Ley de Propiedad Industrial N° 19.039. Además, se debe agregar que toda marca renombrada es notoria⁵⁶. En este sentido, indica PORTELLANO DIEZ que: “El problema se plantea en la confusión fuera del principio de especialidad, esto es, cuando la confusión tiene lugar con productos o servicios ni idénticos ni afines”⁵⁷. Para abordar correctamente la cuestión de las marcas renombradas es necesario hacer alusión a los siguientes aspectos:

⁵⁶ Al respecto, *vid.*: AREÁN LALÍN, Manuel (1992). “La sombra de la marca prestigiosa es alargada. Comentario a la Sentencia del *Court of Appeals for the Federal Circuit* norteamericano de 15 de abril de 1992 (Caso *Kener Parker Tays Inc. v. Rose Art. Industries Inc.*)”. En: *Cuadernos de Jurisprudencia sobre Propiedad Industrial*, Madrid: CJPI, N° 10, p. 39.

⁵⁷ PORTELLANO DIEZ (1995), p. 331.

1.5.4.4.1. *Concepto de marca renombrada*⁵⁸

A diferencia de la marca notoria, la renombrada exige una difusión en el tráfico general y, por tanto, su conocimiento debe extenderse más allá de los adquirentes efectivos y potenciales a los que va dirigido el producto o servicio distinguido con la marca⁵⁹. Así, la marca ha de disfrutar de supernotoriedad, celebridad o renombre, que se logra básicamente gracias al empleo de una activa e incesante publicidad. La inexistencia de renombre haría que no existiese peligro alguno para la marca fuera del de confusión con productos idénticos o afines, por cuanto los consumidores no se confundirían respecto a productos que ni siquiera son afines⁶⁰. Además, se precisa que los consumidores perciban a la marca como sinónimo de alta calidad (*goodwill*), y ello por cuanto los consumidores se ven atraídos por el producto o servicio, por la confianza que en él han depositado. En este sentido, señala PORTELLANO DIEZ que: “En tercer lugar, la marca tiene que ocupar una posición única en el mercado. La marca no puede ser relacionada con otros productos que no sean los del titular de la marca renombrada, esto es, la marca sólo puede alcanzar renombre si no se utiliza para productos ajenos a los del titular de la marca renombrada”⁶¹.

1.5.4.4.2. *Protección jurídica de la marca renombrada en materia de competencia desleal*

En opinión de PORTELLANO DIEZ, la legislación española, en materia de Derecho de Marcas adopta un criterio meramente registralista, por lo que se refiera al riesgo de confusión fuera de los confines de la regla de especialidad⁶². En lo que se refiere a nombres comerciales no registrados y dentro de la imitación de signos distintivos⁶³ cabe comprenderlos dentro de la expresión “actividad” a que hace alusión el artículo 6º de la LCD española. Por último, es necesario delimitar el campo de aplicación de la Ley de Marcas y la Ley de Competencia Desleal, toda

⁵⁸ Con relación al concepto mismo de “marca renombrada”, en algunos países se utiliza indistintamente el de marca renombrada o bien marca notoria, así, *v. gr.*, en Francia estas expresiones se utilizan como sinónimos, *vid.*: SAINT-GAL, Yves (1979). *Protección de las marcas notorias en el derecho comparado*. México D.F.: Estudios Ladas, pp. 390-391.

⁵⁹ Al respecto, *vid.*: MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, Ángel (2002). *La marca engañosa*. Madrid: Civitas Ediciones, pp. 181 y ss.

⁶⁰ PORTELLANO DIEZ (1995), p. 333.

⁶¹ PORTELLANO DIEZ (1995), pp. 334 y 335.

⁶² Opinión contraria manifiesta FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos (1989). *Derecho de Marcas*. T. I, Madrid: La Ley, p. 1083.

⁶³ En este sentido, Domínguez Pérez señala que: “[s]e constata que los signos distintivos en general, y la marca en particular, son instrumentos de comunicación e información fundamental en un mercado de competencia imperfecta, caracterizado por destacables carencias informativas, pero regido por la competencia por las prestaciones como principio inspirador de aquél. La marca presenta, en este sentido, un carácter tuitivo de la eficiencia de mercado”. DOMÍNGUEZ PÉREZ (2003), p. 85.

vez que sería evidente su aplicación en el ordenamiento jurídico donde no existiera una protección especial al nombre comercial. Por ello, es viable el rechazo a la protección integral del nombre comercial mediante la normativa de competencia desleal. Sin embargo, existe una diferencia manifiesta con las marcas, pues el registro del nombre comercial es potestativo (artículo 78.1.1 Ley de Marcas). Debida consideración a que el ordenamiento jurídico español consagra un sistema doble, que dice relación con el nacimiento del derecho sobre el nombre comercial tal como resulta ser el sistema de prioridad en el registro y el sistema de prioridad en el uso.

En Chile, la Ley N°19.039⁶⁴, que establece normas aplicables a los Privilegios Industriales y Protección de los Derechos de Propiedad Industrial, en su artículo 20, letra k) dispone que: “[...] no pueden registrarse como marcas: las contrarias al orden público, a la moral o a las buenas costumbres, comprendidas en éstas los principios de competencia leal y ética mercantil”. Asimismo, el Título VII de la Ley N°19.039, en sus artículos 86 y siguientes reglamentan los secretos empresariales y de la información presentada a la autoridad para la obtención de registros y autorizaciones sanitarias.

En el asunto ‘General Motors Corporation c. Yplon, S.A.’, el tribunal se refiere a la protección de la marca renombrada, y procede a dar un concepto de ella. En este sentido, SANZ DE ACEDO HECQUET, comenta que: “El público entre el cual la marca anterior debe haber adquirido renombre es el interesado por esta marca, pudiendo tratarse, según la naturaleza de los productos o servicios, del público general o de un público más especializado. El grado de conocimiento no requiere que se alcance un porcentaje determinado, sino que basta con que una parte significativa del público interesado por los productos o servicios amparados por la marca anterior conozca esta marca”⁶⁵.

CONCLUSIONES

Si bien, la LCD chilena introduce una cláusula genérica (artículo 3°), complementada posteriormente con una lista detallada de conductas desleales (artículo 4°), algunas de ellas clásicas, sustentándose en el principio de la buena fe.

Nuestra legislación, al emplear los estándares jurídicos de la buena fe y las buenas costumbres, entregan, en definitiva, al juez de fondo, la tipificación de una conducta como desleal. Lo anterior supone un amplio margen de discrecionalidad en favor de la judicatura, lo que está acorde con los modernos postulados de la doctrina moderna europea. Es decir, lo que, en principio, se establece como limitante (su falta de intención delimitadora), en definitiva puede ser aprovechado por la jurisprudencia con el fin de precisar el margen de actuación de la norma.

⁶⁴ Ley N°19.039, que establece normas aplicables a los Privilegios Industriales y Protección de los Derechos de Propiedad Industrial, *Diario Oficial*, 25 de enero de 1991.

⁶⁵ SANZ DE ACEDO HECQUET, Etienne (2001). *Marcas renombradas y nombres de dominio en internet: en torno a la ciberpiratería*. Prólogo de Luis Fernández de la Gándara, Madrid: Civitas Ediciones, p. 53.

Nos llama la atención la brevedad del plazo de prescripción para solicitar las medidas que establece el artículo 5º, que es de un año (artículo 7º), y que se cuenta en la forma prescrita por esta norma. Asimismo, llama la atención la ausencia de “multas” en la ley, para sancionar a las empresas infractoras de sus normas.

Tampoco nos parece adecuada la competencia que esta ley le otorga a los juzgados de letras en lo civil (artículo 8º LCD chilena), ya que esta materia debería ser tratada por juzgados especializados en materia mercantil, particularmente en materia de competencia.

BIBLIOGRAFÍA CITADA

- ALLENDESALAZAR, Rafael y VALLINA, Roberto (2010). “Artículo 2 de la LDC: el abuso de posición dominante”. En: *La ley 15/2007, de Defensa de la competencia. Balance de su aplicación, II Jornada de Estudio de la Asociación Española de Defensa de la Competencia*, BACHES OPI, Sergio (Coord.), Asociación Española de Defensa de la Competencia, Madrid: La Ley, pp. 165-211.
- AREÁN LALÍN, Manuel (1992). “La sombra de la marca prestigiosa es alargada. Comentario a la Sentencia del *Court of Appeals for the Federal Circuit* norteamericano de 15 de abril de 1992 (Caso *Kener Parker Tays Inc. v. Rose Art. Industries Inc.*)”. En: *Cuadernos de Jurisprudencia sobre Propiedad Industrial*, Madrid: CJPI, N° 10, pp. 27-39.
- ARRUÑADA, Benito (1990). *Economía de la empresa. Un enfoque contractual*. Ariel: Barcelona.
- BASTIANON, Stefano (2001). *L'Abuso di posizione dominante*. Introduzione di Roberto Pardolesi, Milano: Dott. A. Giuffrè Editore.
- BULLARD, Alfredo (2000). “Los procesos de integración y el abuso de la posición de dominio en el mercado: dilema de la competitividad”. En: *Temas de Derecho industrial y de la competencia 4. Derecho de la competencia*, MARÚA CORREA, Carlos (Dir.), Buenos Aires: Ciudad Argentina, pp. 21-39.
- CATALANO, Roberta (2009). *L'Abuso di dipendenza económica*. Napoli: Jovene Editore.
- DOMÍNGUEZ PÉREZ, Eva (2003). *Competencia desleal a través de actos de imitación sistemática*. Prólogo por Eduardo Galán Corona, Navarra: Editorial Aranzadi.
- FERNÁNDEZ, Cani (2006). “Cuota de mercado y poder de mercado”. En: *El abuso de la posición de dominio*, MARTÍNEZ LAGE, Santiago y PETITBÒ JUAN, Amadeo (Dirs.), Madrid: Marcial Pons, pp. 61-74.
- FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos (1969) “El relieve jurídico de la notoriedad de las marcas (con especial referencia al riesgo de confusión)”. *Revista de Derecho Mercantil*, Madrid, N° 112, abril-junio, pp. 169-208.
- FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos (1989). *Derecho de Marcas*. T. I, Madrid: La Ley.
- FOLGUERA CRESPO, Jaime y GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ, Alfonso (2004). “El abuso de posición dominante en mercados conexos: evolución reciente de la doctrina del

- tribunal de defensa de la competencia”. En: *Anuario de la competencia 2003*, CASES, Lluís (Dir.), Madrid: Marcial Pons, pp. 223-239.
- FURSE, Mark (2006). *Competition law of the EC and UK*. New York: Oxford University Press, fifth edition.
- GARCÍA CACHAFEIRO, Fernando (2009). “Fundamentos del derecho de la libre competencia”. En: *Derecho de la libre competencia comunitario y español*. BELLO MARTÍN-CRESPO, María Pilar y HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Francisco (Coords.), prólogo por José Antonio Gómez Segade, Pamplona: Editorial Aranzadi, pp. 37-64.
- GUTIÉRREZ, Alfonso (2010). “Artículo 2. Abuso de posición dominante”. En: *Comentario a la Ley de Defensa de la Competencia*. MASSAGUER Y AMADE, José; SALA ARQUER, José Manuel; FOLGUERA, Jaime y GUTIÉRREZ, Alfonso (Dirs.), Pamplona: Thomson Reuters, 2ª Edición, pp. 117-213.
- HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Francisco (2009). “Capítulo III. Prohibición del abuso de posición dominante en el mercado”. En: *Derecho de la libre competencia comunitario y español*, BELLO MARTÍN-CRESPO, María Pilar y HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Francisco (Coords.), prólogo por José Antonio Gómez Segade, Pamplona: Editorial Aranzadi, pp. 113-140.
- MADRENAS I BOADAS, Carme (1990). *Sobre la interpretación de las prohibiciones de publicidad engañosa y desleal. La parcialidad de la publicidad y los costes de la competencia*. Madrid: Editorial Civitas.
- MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, Ángel (2002). *La marca engañosa*. Madrid: Civitas Ediciones.
- MASSAGUER Y AMADE, José (2006). *El nuevo Derecho contra la competencia desleal. La Directiva 2005/29/CE sobre las Prácticas Comerciales Desleales*. Navarra: Editorial Aranzadi.
- MENÉNDEZ MENÉNDEZ, Aurelio (1988). *La competencia desleal*. Madrid: Civitas Ediciones.
- MOLINA BLÁZQUEZ, Concepción (1993). *Protección jurídica de la lealtad en la competencia*. Madrid: Montecorvo.
- OTAMENDI RODRÍGUEZ-BETHENCOURT, Juan José (1994). *Comentarios a la ley de competencia desleal*. Navarra: Editorial Aranzadi.
- OTERO LASTRES, Juan Manuel (2000). “Actos relevantes de competencia desleal: confusión, imitación y venta con pérdida”. En: *Propiedad industrial y competencia desleal: perspectiva comunitaria, mercados virtuales y regulación procesal. [Jornadas sobre la materia]*, Madrid: Editorial Comares, pp. 63-98.
- PELLISÉ CAPELL, Jaume (2002a). *Mercado relevante, posición de dominio y otras cuestiones que plantean los artículos 82 TCE y 6 LEDC*. Prólogo de Antoni Font, Navarra: Editorial Aranzadi.
- PELLISÉ CAPELL, Jaume (2002b). *La ‘explotación abusiva’ de una posición dominante. (Arts. 82 TCE y 6 LEDC)*. Prólogo de Antoni Font, Madrid: Civitas Ediciones.

- PORTELLANO DIEZ, Pedro (1995). *La imitación en el Derecho de la competencia desleal*. Madrid: Editorial Civitas.
- SAINTE-GAL, Yves (1979). *Protección de las marcas notorias en el derecho comparado*. México D.F.: Estudios Ladas.
- SANJUÁN Y MUÑOZ, Enrique (2008). “Acciones derivadas de la ley de competencia desleal”. En: *Competencias de los juzgados de lo mercantil. Competencias en materia concursal y ‘competencias añadidas’ mercantiles. (Sociedades, competencia, publicidad, transportes, propiedad industrial, propiedad intelectual, etc.)*, SANJUÁN Y MUÑOZ, Enrique (Coord.). Valencia: Tirant lo Blanch, pp. 41-169.
- SANZ DE ACEDO HECQUET, Etienne (2001). *Marcas renombradas y nombres de dominio en internet: en torno a la ciberpiratería*. Prólogo de Luis Fernández de la Gándara, Madrid: Civitas Ediciones.

NORMAS CITADAS

- Ley N° 17.336 sobre propiedad intelectual, *Diario Oficial*, 2 de octubre de 1970.
- Ley N° 19.039, que establece normas aplicables a los Privilegios Industriales y Protección de los Derechos de Propiedad Industrial, *Diario Oficial*, 25 de enero de 1991.
- Ley N° 20.169, que regula la competencia desleal, *Diario Oficial*, 16 de febrero de 2007.