

COMPETENCIA DESLEAL Y PROPIEDAD INTELECTUAL

SANTIAGO ORTÚZAR DECOMBE
Profesor de Derecho Económico
Universidad de los Andes

A primera vista, y considerándolos desde el punto de vista jurídico, la Competencia Desleal y la Propiedad Industrial parecen ser conceptos incompatibles. La Propiedad Intelectual, incluyendo las ramas de Derechos de Autor y Propiedad Industrial¹, son monopolios legales otorgados por el Estado en reconocimiento de la creatividad de su autor. El monopolio se otorga como forma de premiar y fomentar la creatividad y la inventiva en general. Por otro lado, el monopolio es por su esencia contraria a la Competencia Leal, por lo que cualquier acto de monopolio debería ser considerado un acto de Competencia Desleal.

Ahora bien, el objetivo de este trabajo es demostrar que estos dos temas no solamente no son incompatibles sino que además se complementan, ya que una Ley de Competencia Desleal es el mejor complemento para proteger en forma adecuada los bienes jurídicos en que se basa la protección a la Propiedad Intelectual.

1. DEFINICIONES LEGALES

La propiedad intelectual se encuentra consagrada en el artículo 19, N° 25 de la Constitución Política de la República, en adelante CPR, que establece el derecho constitucional a:

¹ En adelante, al hablar de Propiedad Intelectual, nos referimos a Derechos de Autor y Propiedad Industrial en forma conjunta.

“La libertad de crear y difundir las artes, así como el derecho del autor sobre sus creaciones intelectuales y artísticas de cualquier especie, por el tiempo que señale la ley y que no será inferior al de la vida del titular. El derecho de autor comprende la propiedad de las obras y otros derechos, como la paternidad, la edición y la integridad de la obra, todo ello conforme a la ley. Se garantiza, también, la propiedad industrial sobre las patentes de invención, marcas comerciales, modelos, procesos tecnológicos u otras creaciones análogas, por el tiempo que establezca la ley”.

Existen dos ramas de la Propiedad Intelectual: por un lado, lo que se denominan los Derechos de Autor (Copyright en el sistema anglosajón) y, por el otro, la Propiedad Industrial.

Los Derechos de Autor están regulados por la Ley N° 19.336, que establece:

“La presente ley protege los derechos que, por el solo hecho de la creación de la obra, adquieren los autores de obras de inteligencia en los dominios literarios, artísticos y científicos, cualquiera que sea su forma de expresión, y los derechos conexos que ella determina”².

Por otro lado, la Propiedad Industrial está regulada por la Ley N° 19.039 y su reglamento. Como parte de la Propiedad Industrial tenemos las Marcas, Patentes, Modelos de Utilidad, Diseños Industriales, las Denominaciones de Origen y los Esquemas de Trazados de los Circuitos Integrados. La ley define cada una de estas materias de la siguiente forma:

“Bajo la denominación de marca comercial se comprende todo signo que sea susceptible de representación gráfica, capaz de distinguir en el mercado productos, servicios o establecimientos industriales o comerciales”³.

“Se entiende por invención toda solución a un problema de la técnica que origine un quehacer industrial”⁴.

“Se considerarán como modelo de utilidad los instrumentos, aparatos, herramientas, dispositivos y objetos o partes de los mismos, en los que la forma sea reivindicable, tanto en su aspecto externo como en su funcionamiento, y siempre que esta produzca una utilidad”⁵.

“Bajo la denominación de diseño industrial se comprende toda forma tridimensional asociada o no con colores, y cualquier artículo industrial o artesanal que sirva de patrón para la fabricación de otras unidades y que se distingue de sus similares, sea por su forma, configuración geométrica, ornamentación o una combinación de estas”⁶.

² Artículo 1°, Ley N° 17.336.

³ Artículo 19, Ley N° 19.039.

⁴ Artículo 31, Ley N° 19.039.

⁵ Artículo 54, Ley N° 19.039.

⁶ Artículo 62, Ley N° 19.039.

“Se entenderá por circuito integrado un producto, en su forma final o intermedia, destinado a realizar una función electrónica, en el que los elementos, al menos uno de los cuales debe ser activo, y alguna o todas las interconexiones, formen parte integrante del cuerpo o de la superficie de una pieza de material”⁷.

“Se entiende por indicación geográfica aquella que identifica un producto como originario del país o región o localidad del territorio nacional, cuando la calidad, reputación u otra característica del mismo sea imputable, fundamentalmente a su origen geográfico.

“Se entiende por denominación de origen aquella que identifica un producto como originario de un país, o de una región, o localidad del territorio nacional, cuando la calidad, reputación u otra característica del mismo sea imputable, fundamentalmente a su origen geográfico”⁸.

Por otro lado, la Competencia Desleal tiene sus orígenes en el inciso primero del artículo 19 N° 21 de la CPR que señala:

“El derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulan”.

Se encuentra regulada por la Ley N° 20.169, que en su artículo 3 establece:

“En general 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”.

A continuación, expresando que aquel listado es a modo de ejemplo, por lo que uno puede perfectamente pensar que no es una enumeración taxativa, la ley establece ciertas conductas que deben ser consideradas de Competencia Desleal donde se mencionan los actos de: confusión, engaño, denigración, publicidad comparativa, inducción a incumplimiento y abuso de acciones judiciales⁹.

2. COMPETENCIA LEAL

Habiendo revisado los fundamentos legales de la Competencia Desleal y la Propiedad Intelectual, debemos preguntarnos si aquella persona que ejerce sus derechos de Propiedad Intelectual está ejerciendo un acto de

⁷ Artículo 73, Ley N° 19.039.

⁸ Artículo 92 a) y b), Ley N° 19.039.

⁹ Artículo 4, Ley N° 20.169.

competencia leal. Para poder responder en forma correcta esa pregunta debemos primero definir lo que es competencia leal.

Si entendemos por actuación leal simplemente el ajustar nuestro comportamiento a la ley, buenas costumbres y la moral entonces no cabe duda que la persona que ejerce sus facultades de dominio de acuerdo a lo prescrito por la legislación se está conduciendo correctamente. En el caso del titular de un derecho de Propiedad Intelectual, quien impide el uso del mismo a terceras personas, no solamente está actuando de acuerdo a lo prescrito por la ley sino que está haciendo uso legítimo de sus derechos consagrados en la misma legislación, por lo que ciertamente es difícil concebir, desde el punto de vista legal, que tal conducta pueda ser considerada "desleal"¹⁰.

No obstante, existen tres circunstancias donde el ejercicio de los derechos de Propiedad Intelectual puede ser considerado desleal:

- 1º) En circunstancias que quien está ejerciendo el derecho no es el legítimo titular de la Propiedad Intelectual. Estamos frente a una situación donde el titular del registro de Propiedad Intelectual ha obtenido el mismo por medio de engaño o falsedades. Por ejemplo, registrando una marca ajena y posteriormente ejerciendo acciones en contra del verdadero dueño de la marca o sus representantes.
- 2º) Cuando se abusa del derecho de tal forma que se desea ejercer el monopolio más allá de lo otorgado. Por ejemplo, cuando el titular de una patente desea impedir el uso de su invención más allá de lo descrito en las reivindicaciones.
- 3º) Cuando no obstante haber vencido el derecho de Propiedad Intelectual se pretende mantener el monopolio o se ejercen acciones en contra de aquellos que usan lo que ha pasado a ser de dominio público.

Muchas personas podrían argumentar, correctamente, que estas excepciones no son tales, ya que son casos donde no se está ejerciendo un derecho de Propiedad Industrial propiamente tal. En los demás casos, cuando el titular de un derecho de Propiedad Intelectual ejerce su derecho de impedir que los demás le copien, estamos frente a un acto leal y legal. Legal, ya que se obtuvo la Propiedad de la forma prescrita por la ley, y leal, ya que lo que se busca proteger es fruto de la creatividad del titular, por lo que difícilmente otros pueden justificar su deseo de copiar lo que legítimamente pertenece a su titular. Esto claramente incluye el derecho de

¹⁰ Lo anterior es sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4, letra g) de la Ley N° 20.169 que dispone que puede ser un acto de competencia desleal el "ejercicio manifiestamente abusivo de acciones judiciales con la finalidad de entorpecer la operación de un agente de mercado".

impedir que la competencia copie dichos objetos de Propiedad Intelectual, otorgando al titular un monopolio frente al público consumidor.

De esta forma, para responder nuestra pregunta del comienzo, no existe incompatibilidad entre Competencia Desleal y Propiedad Intelectual mientras que ésta sea obtenida y ejercida en forma legal y dentro de los límites que establece la misma ley. Es más, existe una concordancia perfecta entre el ejercicio de la Propiedad Industrial y la Competencia Leal.

3. RELACIÓN ENTRE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y LA COMPETENCIA DESLEAL

Si no existe incompatibilidad entre las dos, entonces pareciera que la relación entre ellas es de límites, en el sentido de que cualquier acción de Propiedad Intelectual que se ejerce fuera de los límites que la ley le impone es un acto de Competencia Desleal, mientras que si se ejerce dentro de esos límites entonces es leal. Lo anterior, sin dejar de ser cierto, no es el elemento más importante de la relación entre Propiedad Intelectual y Competencia Desleal, ya que el complemento va más allá, de tal forma que ambas instituciones jurídicas buscan proteger los mismos bienes jurídicos. En el presente caso, los bienes jurídicos a proteger son, en mi opinión, básicamente dos: la creatividad y la confianza del público consumidor.

La creatividad entendida como el acto de hacer nacer algo que antes no existía es de la esencia del ser humano. Ninguna otra de las criaturas de la tierra tiene esa capacidad, por lo que la creatividad es un fruto propio de la inteligencia humana. Tanto la Propiedad Intelectual como la Ley de Competencia Desleal protegen esa creatividad, aunque sea más evidente con relación al primero que a la segunda. Si bien la Ley N° 20.169 describe a la competencia desleal como algo contrario a la "buena fe" o "buenas costumbres" el objetivo detrás de esas conductas es justamente "desviar clientela"¹¹ haciendo creer que los productos o servicios que se están ofreciendo son los mismos que ha creado otra persona.

Frente al acto de creatividad la competencia opta por un camino fácil y copia en vez de realizar otro acto de creatividad que haga más atractivos los productos propios para los clientes. La conducta reprobable no es desear atraer a los clientes de la competencia, sino hacer pasar las características más distintivas de la competencia como si fueran propias.

El segundo elemento es la confianza del público consumidor, de tal forma que el hecho reprobable busca engañar al público para hacerle creer que lo que se le ofrece es otra cosa. Este elemento se complementa

¹¹ Artículo 3, Ley N° 20.169.

con el primero, de tal forma que el público busca el objeto fruto de la creatividad de una persona y se le engaña para hacerle creer que lo que se le ofrece es justamente ese objeto, cuando en verdad el origen de lo ofrecido es otro.

Estos dos elementos corresponden a intereses privados y públicos que están detrás de la Competencia Desleal y la Propiedad Industrial. El interés privado está representado por el reconocimiento de que el fruto de la creatividad es un tipo de propiedad privada y debe ser protegida como tal. El aspecto público se refiere a la confianza del consumidor y a que las reglas del mercado, las buenas costumbres y la libre iniciativa en materia económica exigen no mentir a aquél que desea adquirir un producto o servicio. Lo anterior tiene que ver con la exigencia de que en el mercado perfecto exista información completa y transparente.

Hay algunas personas que argumentan que el público consumidor estaría mejor protegido si se permitiera dicha copia, pues habría más competencia. En otras palabras, permitamos la copia, ya que de esta forma el público tiene mayor acceso al producto, método o servicio y será el mismo público quien decidirá a quién le compra. Normalmente las copias son más baratas y de menor calidad que los originales (aunque no necesariamente tiene que ser así), por lo que se debería dejar al público la decisión de adquirir el producto más barato, pero de menor calidad, frente al original más costoso pero de calidad superior.

Este planteamiento tiene una gran falla al desconocer el primer elemento a proteger: la creatividad. El otorgar protección a la creatividad es un premio e incentivo, porque la sociedad entiende que dicha creatividad es la base del progreso humano y, como tal, debe ser fomentada y premiada. Si se permite la copia, entonces corremos el riesgo de que las personas no sean creativas al no existir incentivo para ello. ¿Para qué crear una obra musical si me la pueden copiar y finalmente los beneficios económicos se los va a llevar otra persona que no tuvo participación alguna en la invención de la misma? ¿Para qué invertir tiempo, trabajo y recursos en descubrir un nuevo medicamento si cualquiera puede copiarlo, sin importar que no haya aportado nada a su desarrollo? Uno de los principios básicos de la economía es que las personas actúan por incentivos, por lo que si no existe incentivo las personas van a dejar de actuar. Si no existe premio a la creatividad entonces no existe incentivo para seguir desarrollándola.

De este modo, tenemos por un lado la Propiedad Intelectual que protege la creatividad y a los consumidores, de acuerdo a lo establecido por la ley y su reglamento y, por otro, tenemos la Competencia Desleal, que también protege la creatividad y a los consumidores, por lo que evidentemente existe una relación entre las dos. El primer elemento de

esa relación es indiscutible: toda infracción a la Propiedad Intelectual es un acto de Competencia Desleal, aunque esa conducta sea sancionada en forma específica por medio de las leyes de Propiedad Intelectual e Industrial. Esta relación se encuentra mencionada en el artículo 2° de la Ley N° 20.169¹², aunque el artículo es poco eficaz al considerar que una misma conducta puede ser objeto de dos procesos judiciales independientes y podría ser sancionada en cada proceso en forma independiente.

Ahora bien, ¿puede existir un acto de Competencia Desleal que no sea una infracción a la Propiedad Intelectual? La respuesta es afirmativa, por lo que la relación entre estas dos instituciones jurídicas es de mayor a menor. La Competencia Desleal es el acto mayor dentro del cual la infracción a la Propiedad Intelectual es sólo una especie. De ahí la importancia de tener una Ley de Competencia Desleal, ya que llena el vacío que existía antes y permite ampliar la protección necesaria para conductas que no están cubiertas por la Propiedad Intelectual, pero que ciertamente no deberían quedar sin tutela jurídica.

4. LOS LÍMITES DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

El profesor Marco Antonio González¹³ manifestó en una ocasión que en su opinión no había necesidad de una Ley de Competencia Desleal, ya que bastaba con la correcta aplicación de las leyes de Propiedad Intelectual. A lo anterior habría que agregar el concepto de Responsabilidad Extracontractual, por la cual nadie tiene el derecho de representar sus bienes o servicios como si pertenecieran a otro, o como si tuvieran cualidades que no tienen. De hecho, a falta de una ley específica sobre competencia desleal, la doctrina y jurisprudencia francesa ha sancionado dichas conductas bajo el principio general de derecho civil de la Responsabilidad Extracontractual.

Si bien concuerdo con el profesor González sobre su análisis de la fuerte relación que existe entre la Competencia Desleal y la Propiedad Intelectual, lamento no poder estarlo con su conclusión. Me parece que su opinión se basa en que existe una relación exacta entre la Competencia Desleal y la Propiedad Intelectual, de tal forma que no existirían actos de

¹² El artículo 2 letra c) de la Ley N° 20.169 establece que "una conducta podrá ser calificada como un acto de competencia desleal conforme a las disposiciones de esta ley aunque resulten procedentes respecto de esa misma conducta, y ante los tribunales competentes, una o más de las siguientes acciones: (c) Las reguladas en la Ley N° 17.336, sobre propiedad intelectual, o en la Ley N° 19.039 sobre propiedad industrial.

¹³ Véase Exposición sobre alcances de la Ley de Competencia Desleal, Marco Antonio González, Universidad de los Andes, abril 2007.

Competencia Desleal más allá de las infracciones a la Propiedad Intelectual. Esta opinión también consideraría que, en su aplicación por parte de los tribunales de justicia, los jueces han sido capaces de ampliar el ámbito de protección de la Propiedad Industrial más allá de lo establecido en sus respectivas leyes; o que han sido capaces de interpretar en aquellos casos de Competencia Desleal una conducta sancionable bajo los principios generales de Responsabilidad Extracontractual.

Lamentablemente, estas consideraciones son, en mi opinión, incorrectas ya que nuestro sistema legal ha demostrado poca amplitud de criterio frente a casos que no están expresamente mencionados por un cuerpo legal. En cuanto a la responsabilidad extracontractual, estoy de acuerdo que, en principio, las conductas de Competencia Desleal podrían ser sancionadas bajo ese estatuto, pero una vez más nos topamos con la realidad de los tribunales y la poca disponibilidad de sancionar conductas que no están expresamente mencionadas. Muchos empresarios han sido perjudicados por la falta de una ley que describa la conducta de Competencia Desleal. Es muy probable que los jueces sientan mayor seguridad en sancionar este tipo de actos si cuentan con una ley que los regule claramente.

También existe un gran peligro al no existir una ley y jurisprudencia específica con relación a la Competencia Desleal, ya que es esa misma ley y jurisprudencia la que va a establecer los límites de la Competencia Desleal. Esta institución debe siempre buscar fomentar la competencia sana, por lo que conviene que existe una norma expresa y no dejar su regulación a una institución tan amplia como lo es la de responsabilidad extracontractual.

Independiente de lo anterior, creo que la discusión hay que llevarla a una instancia más práctica, para hacernos la pregunta de si alguien puede estar copiando la creatividad ajena y engañando al público, sin estar infringiendo la Propiedad Intelectual. El gran problema con la Propiedad Intelectual es que, o la protección que otorga es muy limitada (como en el caso de los Derechos de Autor) o exige una cantidad de formalidades como, por ejemplo, su registro (como en el caso de la Propiedad Industrial).

Veamos primero los Derechos de Autor y la protección que otorga. De acuerdo a la ley:

“Sólo el titular del derecho de autor o quienes estuvieran expresamente autorizados por él, tendrán el derecho de utilizar la obra en alguna de las siguientes formas”¹⁴.

¹⁴ Artículo 18, Ley N° 17.366.

A continuación, en el mismo artículo el legislador describe las conductas de publicar, representar, transmitir, exhibir, reproducir, adaptar y ejecutar públicamente. Lo anterior es sin perjuicio de los derechos morales que tiene el autor de la obra y que se encuentran establecidos en el artículo 14 de la Ley N° 17.366.

Como se puede apreciar, estas conductas se refieren a una copia exacta de la obra, en términos casi fotográficos¹⁵. Cuando las personas reproducen un disco de música o le sacan fotocopia a un libro, están infringiendo los Derechos Patrimoniales de Autor del titular de esa obra. ¿Pero qué pasa con el “autor” que publica una novela sobre un niño mago, huérfano, quien vive muchas aventuras en un colegio de magos con sus dos amigos mientras lucha contra un adversario maligno y poderoso que mató a sus padres? Si yo nombro al héroe de estas aventuras Harry Potter y copio los libros ya existentes entonces evidentemente estoy infringiendo derechos de autor ya existentes. Pero si yo nombro al héroe Juan Perito y le invento nuevas aventuras con serpientes y dragones, ¿estoy infringiendo los derechos de autor? En nuestra opinión difícilmente un juez sancionaría la obra de Juan Perito, aunque su fuente de inspiración es evidentemente una infracción a la Ley de Derechos de Autor.

Con la Propiedad Industrial las lagunas que deja la legislación son aún más patentes. Nuestro sistema de protección está basado en un procedimiento regulado para la obtención de registros, y existen revisiones formales y de fondo de parte de la autoridad correspondiente sobre el mérito de protección que se está solicitando de acuerdo a los requisitos establecidos por la ley. Una marca puede estar inspirada en otra sin ser considerada una copia y, por ende, no sancionable desde el punto de vista de la Propiedad Industrial. Pero ¿qué pasa con aquellas personas que constantemente están sacando etiquetas que están inspiradas en las creaciones de sus competidores? Es casi como si estuvieran esperando el lanzamiento de un nuevo producto o servicio para ver cómo lo copian.

Para qué decir de lo que los ingleses llaman “trade dress”, que ciertamente no está protegido en nuestro país, aunque ciertamente es digno de protección. Como ejemplos, podemos hablar de la “escenografía” de cualquier local de McDonalds o Starbucks que el público identifica y hasta busca, y que ciertamente es objeto de muchas copias aunque éstas nunca son exactas.

“El comerciante busca crear una reputación, lo que requiere gastos, control de calidad, publicidad y así sucesivamente. Una vez que se crea una reputación, la

¹⁵ Los verbos rectores del artículo 18 hablan de diversas formas de reproducción o ejecución de la obra, lo que ciertamente limita el ámbito de protección de la posible infracción.

empresa tendrá mayores beneficios debido a la reputación ... claramente no se puede aprovechar de esa situación al hacer al público creer que los productos de un tercero son idénticos, destruyendo la reputación adquirida con tanto sacrificio y costo¹⁶.

Por último, aunque no sea un argumento académico de mucho peso, por el hecho de que con el tiempo la mayoría de las legislaciones han incorporado una Ley de Competencia Desleal nos parece también necesaria su existencia en nuestro país.

5. MÁS ALLÁ DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Si los actos de Competencia Desleal van más allá de lo regulado por la Propiedad Industrial, entonces es necesario definirlo para no caer en una situación de abuso. Si bien la Competencia Desleal desea proteger la creatividad y a los consumidores, su alcance no puede ser tan extenso para que sirva como herramienta para opacar, o peor, ser una excusa para eliminar la competencia.

El primer elemento que define lo que puede ser objeto de sanción como Competencia Desleal es el concepto de creatividad. Si no hay creatividad para proteger entonces no existe un acto de Competencia Desleal en la copia. Las personas que usan conceptos, palabras o artículos de dominio público no pueden reclamar si los copian. Este límite tiene una estrecha relación con la Propiedad Intelectual, ya que aquellas cosas que no ameritan protección de Propiedad Intelectual o cuya protección se ha solicitado y ha sido rechazada, no pueden ser tuteladas por la Ley de Competencia Desleal. Un ejemplo evidente es si rechazaron mi solicitud de registrar una palabra como marca, por considerarla de dominio público, malamente puede una persona alegar que un tercero ha cometido un acto de competencia desleal al copiarle esa misma palabra.

Lo mismo es más delicado en el caso de las patentes de invención, los modelos de utilidad y los diseños industriales. Estos se conceden bajo la premisa de que lo que se está protegiendo es nuevo, tiene utilidad y, en el caso de las patentes, tiene nivel inventivo. Las solicitudes se someten a la emisión de un informe pericial donde un examinador independiente emite una opinión técnica sobre los méritos de la solicitud para ser concedida de acuerdo a los requisitos establecidos por la misma ley. Al emitir estos informes, y en la correspondiente epístola que se da entre el solicitante y el examinador, muchas veces el solicitante manifiesta cómo su solicitud es diferente a lo que ya existe, o abiertamente renuncia a ciertos aspectos

¹⁶ Landes & Posner, *Trademark Law: An Economic Perspective*, 1987.

tos de la protección solicitada para que le concedan protección para los restantes elementos. Esta verdadera "negociación" entre el examinador y el solicitante, así como el resultado final cuyo registro es concedido, es sumamente importante, ya que establece el marco o límite de protección que se le otorga al titular de la patente, modelo o diseño.

La relación con la Competencia Desleal es evidente desde el momento en que el titular de la patente, modelo o diseño no puede posteriormente alegar algo distinto a lo afirmado en el proceso de obtención de su solicitud. Por ejemplo, si durante el proceso de obtención de la solicitud el solicitante afirmó que su invento no cubría ciertos elementos, no puede posteriormente alegar que alguien lo está infringiendo por utilizar esos mismos elementos. De esta forma, lo que el solicitante ha renunciado en el proceso de obtención de su patente, modelo o diseño, puede ser copiado libremente por terceras personas.

De esta forma, si la relación entre Propiedad Intelectual y Competencia Desleal es de género y especie, entonces aquello que ha sido expresamente rechazado como Propiedad Intelectual —o aquello cuyo registro de Propiedad Intelectual ha vencido— no puede ser objeto de protección de la Competencia Desleal.

¿Qué pasa con aquellos casos donde se debió haber solicitado el registro como Propiedad Industrial y no se hizo, y ahora se desea protección bajo la Ley de Competencia Desleal? La ley no obliga a buscar protección como Propiedad Intelectual antes de poder acudir a la institución de Competencia Desleal, por lo que en teoría es posible aunque ciertamente inconveniente. Sólo pueden existir dos razones por las cuales no buscar protección como Propiedad Intelectual:

- 1°) un descuido u omisión;
- 2°) por saber que no será concedida.

En ambos casos me parece que tampoco debería existir protección bajo el concepto de Competencia Desleal, aunque reconozco que esto impone lo que quizás sea un inconveniente aún mayor: que sean los tribunales los que deben determinar si estamos frente a un caso donde se debió buscar primero protección bajo la Propiedad Intelectual.

6. EL CONCEPTO DE GOODWILL *→ No es lo mismo que propiedad int.*

Al ser una ley totalmente nueva en nuestra legislación, no existe jurisprudencia que nos permita establecer cómo será la aplicación de la misma, por lo que debemos recurrir a otras naciones para ver la forma en

que se ha regulado la Competencia Desleal. En los países anglosajones existe una extensa jurisprudencia sobre la materia, comenzando con el Reino Unido que ha sido pionero en este tema. El caso más emblemático fue el denominado "Advocaat"¹⁷, donde el Juez Lord Diplock definió las reglas que debió cumplir un acto para ser denominado de Competencia Desleal:

- a) Una falsa representación.
- b) Efectuado por un comerciante en el transcurso de su negocio.
- c) Hecho por un comerciante a potenciales consumidores de sus productos.
- d) Con la intención de dañar el "goodwill" o el negocio de otro comerciante.
- e) Que cause dicho daño, o sea razonable suponer que cause daño.

En nuestra opinión, si bien todos los puntos son importantes, el que contiene mayor relevancia es el de "goodwill". No basta con un mero acto que tenga el ánimo de afectar a la competencia y ciertamente no basta la existencia de confusión, sino que esa confusión debe afectar el "goodwill" de la parte perjudicada.

El "goodwill" es un concepto sumamente difícil de poder definir en nuestro sistema jurídico, pero que podríamos traducir como:

- Derecho de llaves.
- Imagen corporativa.
- Buen nombre de la empresa.
- Reputación de los productos y servicios ofrecidos.
- Plusvalía.

El "goodwill" no es fruto del azar, sino de un trabajo extenso y costoso. La publicidad, asociada a la preocupación por la calidad de los servicios y productos son las fuentes primordiales (aunque ciertamente no las únicas) de esta reputación de empresa. Es lo que hace que el público asocie una empresa, producto, servicios o nombre con una idea que lo atrae. Algunas veces esa reputación puede estar asociada con preocupaciones distintas de aquellas propias de la empresa o la persona. Por ejemplo, una empresa que tiene gran preocupación por los problemas sociales o por el medio ambiente (temas que el público aprecia). Este "goodwill" claramente puede ir más allá de lo que está protegido por la Propiedad Intelectual al incorporar, como ya se ha mencionado, conceptos como

¹⁷ *Erven Warnick v. Townend* (1980 R.P.C 31).

el "trade dress" o una reputación de fabricar productos respetuosos del medio ambiente.

Debemos indicar que el concepto de "goodwill" esta íntimamente relacionado con la idea de confianza del público consumidor. Solamente puede existir "goodwill" en la medida de que el público me reconozca y me identifique, de tal forma que mientras más me doy a conocer y más invierto en mi imagen pública, mayor va a ser mi "goodwill".

Ya que hemos definido el concepto de Competencia Desleal, debemos establecer el límite que debe existir, lo que conlleva la pregunta ¿dónde existe el límite, ya que evidentemente hay elementos que se deberían poder copiar porque son propios del negocio?

7. LÍMITES A LA COMPETENCIA DESLEAL

En términos generales, si todo lo que hacen los empresarios para mejorar la reputación de su empresa está protegido, entonces casi no existen límites a lo que deba protegerse. En primer término, ya hemos mencionado aquello que no pudo ser registrado como Propiedad Intelectual (porque su registro ha sido expresamente prohibido o la solicitud de registro ha sido rechazada). Lo mismo se aplica a aquello cuya protección se obtuvo, pero el término de protección ya se encuentra vencido, ya que por principio aquello pertenece al dominio público.

¿Qué pasa con aquel elemento cuya protección se debió solicitar como Propiedad Intelectual y no se hizo por omisión? ¿Es posible protegerlo como Competencia Desleal? En estas preguntas debemos distinguir entre los diversos tipos de Propiedad Intelectual:

- 1º) Derechos de autor: en este caso se protege por su mera creación, por lo que siempre habrá protección para las obras de inteligencia sin perjuicio de su registro¹⁸.
- 2º) Patentes, modelos y diseños: en estos casos existe la exigencia de novedad absoluta, por lo que si se ha dado a conocer no puede registrarse. No obstante, en teoría podría existir el caso donde no se solicitó protección como patente, modelo o diseño (especialmente un diseño) y posteriormente se obtenga protección como Competencia Desleal, siempre que se cumpla con los demás requisitos de la Competencia Desleal.
- 3º) Marcas: aquí el tema se hace más complejo, especialmente tratándose de marcas que podrían ser consideradas genéricas o descriptivas. Como

¹⁸ Artículo 1 de la Ley N° 17.336.

primera impresión me inclino por considerar que es difícil otorgar protección a signos que debieron ser solicitados como marcas, aunque entiendo la dificultad del problema ya que estamos obligando a los Tribunales de Justicia a pronunciarse sobre un tema cuya competencia compete al Departamento de Propiedad Industrial.

4º) Circuitos integrados y denominaciones geográficas: en estos casos considero que aquello que no se registró no debería tener protección bajo Competencia Desleal.

Una vez más debemos acudir a la doctrina anglosajona para colocar los límites propios a esta institución nueva en nuestra legislación.

Es importante poder distinguir entre aquellas copias que son propias de la competencia y que si se encuentran limitadas, éstas estarían afectando la naturaleza misma de la competencia; y, por otro lado, aquellas copias que deberían ser sancionadas. Una vez más me parece que debemos acudir al principio de creatividad para poder descubrir lo que es protegible.

La clave se encuentra en poder demostrar qué es lo que se está copiando, si es un elemento distinguible por parte del público o no. A ambos lados del Atlántico existen casos ejemplificadores de lo planteado, de los cuales podemos citar en los Estados Unidos a *Sears Roebuck & Co. v. Stiffel Co* (donde se determinó que se podía copiar el pie de una lámpara por considerar que es de dominio público) como uno de los más importantes¹⁹. Por otro lado, en Inglaterra, además del caso ya mencionado, es interesante notar el caso de *Reckitt and Colemann v. Borden*²⁰, donde se determinó que si bien la marca de la defensa era bien conocida existía evidencia de que el público pensaba que se trataba de un genérico.

De esta forma, si lo que se está imitando es un elemento inherentemente distintivo, o identifica en los ojos de los consumidores al productor, entonces su imitación debería ser sancionada como "competencia desleal" aunque esos elementos no han sido registrados como propiedad industrial o intelectual. Así, una vez más se está protegiendo la creatividad y la confianza del público consumidor. En la medida que el empresario es capaz de crear algo que lo distinga de su competencia, de tal forma que el público comienza a identificar sus productos y/o servicios por ese elemento especial, entonces debería ser objeto de protección.

En estos casos es sumamente importante considerar la impresión que se está produciendo en el público consumidor. Una vez más estamos con el concepto de daño al "goodwill", ya que un comerciante tiene "goodwill" en la medida que el público identifica dichos elementos como propios de ese comerciante. La jurisprudencia anglosajona hasta ha establecido que

un comerciante podría alejar la competencia desleal si un competidor le está copiando un elemento que comenzó siendo de dominio público, pero que con el transcurso del tiempo el público ha llegado a identificar con ese comerciante en particular (lo que se denomina "secondary use")²¹.

A lo anterior, considero que hay que preguntarse si lo que se pretende proteger es esencial para desarrollar el negocio, de tal forma que si se impide su copia no exista otra forma de competir. Lo anterior supone que no existe un derecho de propiedad industrial sobre el mismo, ya que si existe, por ejemplo, una patente sobre un producto determinado no existe posibilidad de competir con ese mismo producto. Si la respuesta a la consulta es sí, entonces es probable que no estemos frente a un caso de Competencia Desleal, ya que en la mayoría de los casos, crear un elemento distintivo significa agregar algo al producto que lo distinga de los demás productos que compiten en el mercado. Puede ser una forma, un diseño, una combinación de colores, un formato, una forma de presentarlos (el listado o combinación de posibilidades es ilimitado) pero siempre es algo que le permite al público identificar un producto o servicio con un comerciante en particular.

Un claro ejemplo de lo anterior se encuentra en *Remcraft Lighting Products, Inc. v. Maxim Lighting, Inc.*²² donde se estableció que lo que se protegía de las cubiertas y partes de las lámparas no son protegibles per se, pero sí lo eran los diseños únicos de esos elementos.

Ciertamente estos criterios que hemos dado son generales y serán los tribunales de justicia quienes deberán establecer los criterios a aplicar en nuestro país. Por ello, es poco afortunado que el legislador le diera conocimiento de estos asuntos a los Tribunales Civiles en vez del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Las razones por preferir al tribunal especializado son dos:

- 1º) La uniformidad de la jurisprudencia que es sumamente importante al considerar que estamos definiendo qué se puede, o no pueda hacer, en términos de competencia dentro del mercado; y
- 2º) La mejor capacidad del Tribunal de resolver temas de competencia al ser integrado por especialistas tanto abogados como economistas.

No obstante lo anterior, me parece que la promulgación de esta ley es un paso importante y necesario en la consolidación de un sistema de mercado competitivo y leal en nuestro país.

¹⁹ *Sears Roebuck v. Stiffel Co.* (376 US 225 (1964)).

²⁰ *Reckitt and Colemann v. Borden* (1988 F.R.S 601 C.A.).

²¹ *Reddaway v. Banham* (1896 A.C. 199 at 204).

²² *Remcraft Lighting Products, Inc. v. Maxim Lighting, Inc.* (706 F. Supp. 855, 857 S.D. Fla. 1989).