

REF: 3.3961217.9



REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

UNIVERSIDAD MONTEÁVILA

COMITÉ DE ESTUDIOS DE POSTGRADO

ESPECIALIZACIÓN EN PROPIEDAD INTELECTUAL



**MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS EN CONTRA DE LOS ACTOS DE
COMPETENCIA DESLEAL EN MATERIA DE SIGNOS DISTINTIVOS**

Abg. Suarez Gonzalez, Annazarjath Salomondie de Jesús V-25417962

Asesorado por:
Faustino Flamarique

Caracas, julio de 2022

CARTA DE CONFIRMACIÓN DEL ASESOR

Quien suscribe, Fastino Flamarique, C.I. N° 6.900.961, APRUEBO EL TRABAJO ESPECIAL DE GRADO presentado por el estudiante Annazarjath Salomondie de Jesus Suarez Gonzalez, C.I. 25417962, cursante de la Especialización en Propiedad Intelectual, en la realización del Trabajo Especial de Grado titulado Manual de Buenas Prácticas en contra de los actos de competencia desleal en materia de signos distintivos, al cual me comprometí en orientar desde el punto de vista técnico y en reciprocidad el estudiante siguió los lineamientos y sugerencias que se le realizaron, de acuerdo con los requisitos exigidos por el Reglamento de Postgrado de la Universidad Monteávila.



DATOS DEL ASESOR:

Nombre: Faustino Flamarique

Cédula: 6.900.961

Teléfono: 0412-2875000

E- mail: fflamarique@lega.law

**Comité de Estudios de Postgrado
Especialización en Propiedad Intelectual**

Quienes suscriben, profesores evaluadores nombrados por la Coordinación de la Especialización en Propiedad Intelectual de la Universidad Monteávila, para evaluar el Trabajo Especial de Grado titulado: **"Manual de buenas prácticas en contra de los actos de competencia desleal en materia de signos marcarios"**, presentado por la ciudadana: Suarez González, Annazarjath Salomondie de Jesús, cédula de identidad N° V- 25.417.962, para optar al título de Especialista en Propiedad Intelectual, dejan constancia de lo siguiente:

1. Su presentación se realizó, previa convocatoria, en los lapsos establecidos por el Comité de Estudios de Postgrado, el día **13 de julio de 2022**, de forma virtual según las herramientas tecnológicas destinadas para este fin por la Universidad.
2. La presentación consistió en un resumen oral del Trabajo Especial de Grado por parte de su autor, en los lapsos señalados al efecto por el Comité de Estudios de Postgrado; seguido de una discusión de su contenido, a partir de las preguntas y observaciones formuladas por los profesores evaluadores, una vez finalizada la exposición.
3. Concluida la presentación del citado trabajo, los profesores evaluadores decidieron otorgar la calificación de Aprobado "A" por considerar que reúne todos los requisitos formales y de fondo exigidos para un Trabajo Especial de Grado, sin que ello signifique solidaridad con las ideas y conclusiones expuestas.

Acta que se expide en Caracas, el día 13 del mes de julio de 2022.

Firma: 
Faustino Flamarique (15 jul. 2022 17:21 GMT+2)
Email: fflamarique@profesor.uma.edu.ve
 Prof. Faustino Flamarique
 C.I. 6.900.961

Firma: 
José Frías (15 jul. 2022 11:29 EDT)
Email: jfrias@dra.com.ve
 Prof. José Humberto Frías
 C.I. 10.335.088

Firma: 
William Enrique Olivero Pérez (15 jul. 2022 13:23 EDT)
Email: wolivero@profesor.uma.edu.ve
 Prof. William Olivero
 C.I. 10.823.302

Resumen

El mercado se encuentra en constante cambio, siendo los signos distintivos uno de los bienes intangibles de mayor relevancia de las organizaciones. Al ser esto así, la inyección de capital para que estos prosperen y crezcan es enorme. Resulta fundamental entonces la creación de un mecanismo que, a través de una serie de parámetros, permita identificar aquellos signos marcarios que puedan tomar ventaja desleal de la inversión que ha hecho un tercero con el desarrollo y promoción de su signo distintivo. También hay que tener en cuenta el punto de vista del consumidor, siendo que las prácticas desleales además de ser perjudiciales para la industria, pueden inducir al consumidor a confusión. Nuestra legislación y la práctica administrativa se encuentran atrasadas, y no ha llevado consigo su evolución a la par de la sociedad. Por lo que, se consideró necesario la sistematización de un Manual de Buenas prácticas a favor del consumidor y que sirva para evitar el aprovechamiento de aquellos signos marcarios que han sido registrados con anterioridad. Se resalta el el salvaguardo de los derechos e intereses de los consumidores y mediante la técnica de la observación, se sistematiza un cuadro para su uso, que permitan observar los elementos de distinción e identificar cuándo un signo marcario se encuentra o no en una posible causal de acto de competencia desleal.

Palabras claves: competencia desleal, manual de buenas prácticas, signos marcarios.

Abstract

The market is constantly changing, and distinctive signs are one of the most important intangible assets of organizations. This being so, the injection of capital for them to prosper and grow is enormous. It is therefore essential to create a mechanism that, through a series of parameters, allows the identification of those trademarks that may take unfair advantage of the investment made by a third party in the development and promotion of its distinctive sign. The consumer's point of view must also be taken into account, since unfair practices, in addition to being detrimental to the industry, may lead the consumer to confusion. Our legislation and administrative practice are behind the times, and have not kept pace with the evolution of society. Therefore, it was considered necessary to systematize a Manual of Good Practices in favor of the consumer and to avoid taking advantage of those trademark signs that have been previously registered. The safeguarding of the rights and interests of consumers is highlighted and through the observation technique, a table is systematized for its use, which allows observing the elements of distinction and identifying when a trademark sign is or is not in a possible cause of an act of unfair competition.

Key words: unfair competition, manual of good practices, trademark signs.

Índice

Resumen	3
Abstract	4
Índice de Abreviaturas	6
Introducción	7
El Problema. Capítulo I.	9
Identificación de Necesidades y/o Problemas	9
Planteamiento del Problema	9
<i>Objetivo General</i>	10
<i>Objetivos Específicos</i>	10
Justificación y Viabilidad	11
Alcance y delimitación	12
CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO	13
Antecedentes	13
Bases Teóricas	15
Base Legal	16
Marco Metodológico. Capítulo III.	20
Tipo de Investigación	20
Diseño de Investigación	20
Método de investigación	20
Signos Marcarios. Capítulo IV	25
Derecho de la Competencia. Capítulo V	31
Competencia Desleal. Capítulo VI	36
La Propuesta. Capítulo VI.	44
Conclusiones y Recomendaciones	61
Referencias Bibliográficas	63
Anexo 1	68

Índice de Abreviaturas

LPI

Ley de Propiedad Industrial

OMC

Organización Mundial del Comercio

TSJ

Tribunal Supremo de Justicia

SAPI

Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual

Introducción

El consumidor funge como principal elemento en el mercado comercial. No es ajeno a nadie que en algunas oportunidades por no prestar la debida atención al momento de realizar compras se termina adquiriendo un producto que aunque parecido no es el que se deseaba comprar. Esta situación anteriormente descrita se denomina confusión y surge como consecuencia de un acto de competencia desleal. Este tipo de actos son altamente sancionados en otros países, pero en el ordenamiento jurídico patrio no se adapta a las necesidades de la actualidad. La Propiedad Industrial se encuentra normada por una Ley que data de 1955, la cual carece totalmente de un medio para identificar similitudes entre signos distintivos. La finalidad del presente proyecto es la de crear un Manual de Buenas Prácticas donde se señalen los elementos que pueden ser considerados como una practica desleal en el mercado.

Los actos de competencia desleal han sido estudiados tanto por la doctrina como por la jurisprudencia. Es por ello que se realiza un estudio sistemático de esta figura tomando en cuenta las decisiones más importantes del Tribunal Andino de Justicia en materia de Riesgo de Confusión, desde 1983 hasta el presente, así como las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia de nuestro país.

El Manual de Buenas Prácticas fue realizado a partir del análisis y estudio de doctrina y jurisprudencia del Tribunal de la Comunidad Andina y del Tribunal Supremo de Justicia. Para su correcta revisión se realizó un cuadro donde se identificó cada uno de los criterios sostenidos en las sentencias más relevantes

sobre el tema en dichos tribunales, el cuadro en cuestión está a su disposición los anexos del presente trabajo. En el Manual se realiza un corto recorrido entre el derecho de competencia, los principios que le regulan, la competencia desleal, su historia y aquellos actos que en materia marcaría serían considerados como desleales. La idea es que el Manual sirva de guía hacia unas buenas prácticas y posteriormente pueda ser adaptado. Tal y como se explana en las siguientes líneas lo ideal es que las personas puedan dedicarse a la actividad económica de su preferencia, pero tal libertad no implica hacer uso de actos desleales que falseen las estructuras del mercado, o que desvíen la clientela de quien ha hecho un esfuerzo para ser el preferido o líder del mercado. Esta libertad debe ir de la mano con las buenas costumbres y la ética, siendo este Manual la guía en que se pueden apoyar todos en la consecución de las Buenas Prácticas.

El Problema. Capítulo I.

Identificación de Necesidades y/o Problemas

El derecho es el regulador en la sociedad, pero es un hecho que no se mueve a la par de la sociedad, aunque lo intenta. Venezuela luego de su salida de la Comunidad Andina, volvió a someterse al régimen de la Ley de Propiedad Industrial (en adelante "LPI") del año 1955. Esta ley se encuentra canalizada hacia los problemas de 1955, que luego de más de sesenta años no son los mismos.

El Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI) es el ente encargado del registro de signos marcarios, así como de su protección. El mismo obtiene sus facultades y sus directrices en actuaciones de lo establecido en la LPI. Pero al ser esta una LPI desactualizada, hay situaciones que no regula, situaciones que cada vez son más comunes en nuestra sociedad. El utilizar un signo marcario para referirse a un producto similar, puede conllevar (según la doctrina) a la confusión por parte de los consumidores lo que implica un acto de competencia desleal. Existe la Ley Antimonopolio pero esta no regula debidamente tal situación, por lo que no hay manera de parar este agravio al comercio.

Planteamiento del Problema

En una sociedad donde exista el libre mercado, es común observar varias opciones a escoger por el consumidor de un mismo producto. Cada una de las marcas pelea su puesto en el mercado, para ser la insigne de su rubro. Para lograr esto las compañías invierten grandes sumas de dinero en el perfeccionamiento de sus productos y en la publicidad para llamar la atención de los consumidores. Pero, puede suceder que un tercero utilice un nombre o imagen similar a una marca que

goce de cierto prestigio en el mercado, todo ello para beneficiarse e induciendo a error al consumidor. En caso de que esto suceda, es necesario el establecimiento de un conjunto de parámetros para poder identificar que en efecto se está ante una similitud entre marcas que pueda generar confusión en el consumidor. Este manual puede ser utilizado por consumidores y comerciantes para salvaguardar la integridad del mercado. Venezuela es una convergencia de culturas comerciales donde debe priorizarse el buen comercio el cual debe llevarse a cabo bajo los usos honestos y las prácticas leales.

Objetivos del Proyecto

Objetivo General

Crear un mecanismo de protección en contra de los actos de competencia desleal a través de un Manual de Buenas Prácticas con la finalidad de evitar la confusión en los consumidores en el mercado marcario.

Objetivos Específicos

1. Conocer los mecanismos de protección ante los actos de competencia desleal en otros países de Iberoamérica en materia marcaria con la finalidad de utilizarlo como base al momento de redactar el Manual de Buenas Prácticas.
2. Identificar los aspectos legales en la implementación de las buenas prácticas en materia de signos marcarios mediante la revisión de las jurisprudencia y doctrina existentes en el tema para así establecer los elementos que faciliten la redacción del Manual de Buenas Prácticas.
3. Establecer los actos de competencia desleal mediante la redacción de un Manual de Buenas Prácticas con la finalidad de identificar y evitar actos de competencia desleal en materia de signos distintivos.

Justificación y Viabilidad

La sociedad encuentra su retroalimentación en el mercado, y la finalidad del derecho es regular la sociedad. Por lo que comercio y derecho tienen una amplia vinculación. El comercio es un flujo de necesidades de consumidores y de las conocidas oferta y demanda. Es por eso, que en algunos escenarios existe la posibilidad de que terceros ajenos a un signo marcario, traigan al mercado un producto con características e identificación similar. Ello ocasiona un desbalance en el mercado y en el derecho. Es criterio del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia 514 del año 2001 que la coexistencia pacífica de signos marcarios sólo es posible cuando para nada existe conexión entre uno y otro. Pero este no es el tema en cuestión. El tema es la imposibilidad de que dos marcas dirigidas al mismo mercado o con conexión puedan coexistir pacíficamente. Ello es clasificado como un acto de competencia desleal al inducir al consumidor a confusión o asociación. Pero, la competencia desleal en materia marcaria no estar tipificada por la LPI, significa que por ahora no puede ser regulada por los canales institucionales.

La Comunidad Europea, así como la Comunidad Andina sustentan su posición en contra de la competencia desleal, desde el punto de vista del consumidor. Específicamente en la Comunidad Europea fue de vital relevancia la Directiva 2005/29/ce del Parlamento Europeo y del Consejo, del 11 de mayo de 2005, donde se regulan las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores. A través de esta directiva se tipifican las conductas desleales, hacia los consumidores, porque se entiende que él es el principal afectado.

En este sentido, el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, que fue suscrito y ratificado por Venezuela, sostiene la necesidad de defender los intereses de los consumidores. Por lo que existe una enorme necesidad en regular el impacto en materia de propiedad intelectual en el

consumidor. El análisis al momento de registrar una marca o introducirla en el mercado, debe ir más allá de cumplir o no con una serie de ítems, y deberá tomar en cuenta la impresión que va a generar en el consumidor final.

Alcance y delimitación

La libertad de desarrollar actos de comercio en forma leal dentro del mercado se encuentra regulado por el Derecho de la Competencia. Las violaciones a este derecho se dividen en dos grandes ramas siendo estas la competencia desleal y prácticas comerciales restrictivas. Los actos de competencia desleal pueden observarse en cualquiera de las ramas de la Propiedad Industrial. Siendo entonces el objeto de estudio de la presente investigación los actos de competencia desleal en materia de signos marcarios.

CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO

Antecedentes

Resulta importante resaltar el impacto que tienen las marcas en la economía mundial, al convertirse en el activo más importante para sus titulares, y debido a ello en un blanco perfecto para la obtención ilegal de beneficios por terceros. Teniendo esta premisa bajo el lente, en el Tecnológico Monterrey en México titularon un proyecto de investigación como *Competencia Desleal por Violación o Infracción de Marcas signos distintivos. Análisis de la mayor eficacia de las disposiciones regulatorias en materia de Propiedad Industrial (Caballero, 2008)*. Centra el trabajo de grado en la importancia de los instrumentos internacionales y locales que brindan protección a la propiedad intelectual y prácticas desleales del comercio a la propiedad industrial. Phillips recoge en su obra la definición contenida en el Convenio de París donde "se entiende por competencia desleal todo acto de competencia que sea contrario a las prácticas honestas en el ámbito industrial y comercial." (1999). Se establece entonces que el concepto de competencia desleal es de difícil determinación, debido a que la OMPI indica la honestidad y lealtad como pilares fundamentales en su conceptualización. La honestidad y lealtad son conceptos indeterminados debido a que varían según la legislación. En el entendido de esto, el Convenio de París establece que 'se establece el compromiso de los Estados contratantes, de asegurar a los nacionales de los países de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal' (Phillips, 1999). Siendo entonces que cada Estado puede tener una concepción diferente de estos dos conceptos, deben legislar en razón a ellos.

Teniendo esto en cuenta en la Universidad de los Andes reposa un trabajo de grado denominado Coexistencia en el mercado de signos distintivos idénticos o semejantes: "PARMESANO® VS. PARMESANO D.O.P, (Cortes, David. 2014). Se plantea la hipótesis de la posible confusión en los consumidores al ser el mismo producto con nombres similares. Por lo que, resulta de vital importancia los términos de honestidad y lealtad, debido a ser fundamentales para determinar la viabilidad de que signos distintivos similares puedan cohabitar en el mismo mercado. Se destacan como características fundamentales del derecho de propiedad industrial el fomento de la competencia leal en el mercado y la protección del consumidor.

En la propiedad industrial, el derecho concedido es, por eso mismo excluyente, porque una vez concedido a uno, quedan excluidos todos los demás. Por eso se dice que los derechos de propiedad industrial, cada uno dentro de sus propios límites, producen un efecto de bloqueo en el mercado, toda vez que el titular puede excluir a todos los demás de la explotación del objeto sobre el que recae su derecho.(Otero, Fernández-Novoa & Botana, 2009, pg. 57)

La competencia desleal y la propiedad industrial van de la mano, siendo el riesgo de confusión la manifestación más evidente de la conexión entre ambos, estableciéndose así que "El riesgo de confusión es una de las figuras centrales en el Derecho de la competencia desleal y el Derecho de marcas." (Fernández-Novoa, 2004, pg. 273).

Tiene como foco principal la coexistencia de dos signos distintivos que presenten semejanzas. Así pues, se tiene como resultado que no es viable permitir la coexistencia de dos signos distintivos que presentan semejanzas que sean susceptibles de generar un riesgo de confusión en la mente de los consumidores.

Debido a que en caso de permitirse la aquella coexistencia existirían efectos dañinos para el mercado nacional e internacional en el derecho de los signos distintivos.

Bases Teóricas

La confusión en materia de propiedad intelectual opera con la confluencia de varios elementos, que inducen al consumidor en error por cuanto sean semejantes o posean identidad similar con el signo distintivo del producto o servicio de su agrado sin este serlo. El Tribunal de Marcas de la Unión Europea señala que al existir una considerable similitud de los productos existe riesgo de confusión entre dichos signos en la medida en que el público podía creer que los productos en cuestión procedían de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente.(Sent. C-412/05 P, 2006)

La Propiedad Intelectual tiene como finalidad bilateral, esto implica que debe proteger ambos intereses, tanto el de los productores y comerciantes, creadores, como los intereses de los consumidores, procurando así que exista un equilibrio en la actividad comercial (Resolución N° 1120, 1995. Caso: Helados Tío Bill, SARPI). Este equilibrio no solo implica el otorgamiento de registros, sino también debía implicar la resolución de casos donde existan signos marcarios que puedan generar confusión entre el público consumidor, por la inminente semejanza gráfica y fonética que presentan con marcas ya registradas.

En los últimos años ha existido la práctica en algunos sectores, de utilizar signos marcarios similares para referirse a un mismo tipo de producto o en la misma rama, para inducir a la confusión en el consumidor esto en definitiva origina la Competencia Desleal. Los actos de competencia desleal se definen como todo acto que induce a error al consumidor o usuario de un bien o servicio, sobre las características fundamentales de los mismos, su origen, composición y los efectos

de su uso o consumo (Artículo 17. Decreto con Rango y fuerza de Ley Antimonopolio, 2014).

Base Legal

La responsabilidad civil por abuso de un derecho tiene su fundamento en la función social de los derechos siendo así consagrado en el artículo 1185 del Código Civil. En Venezuela un hecho generador de responsabilidad civil implica excederse en el ejercicio de un derecho, las restricciones que impone la buena voluntad o la finalidad social de dicho derecho.

Artículo 1.185.- El que con intención, o por negligencia o por imprudencia, ha causado un daño a otro, está obligado a repararlo. Debe igualmente reparación quien haya causado un daño a otro, excediendo, en el ejercicio de su derecho, los límites fijados por la buena fe o por el objeto en vista del cual le ha sido conferido ese derecho.

Es por ello que este artículo es considerado la base con la que se demandan en algunos casos daños y perjuicios, que pueden derivarse de conductas desleales. La doctrina entiende la gran vinculación existente entre los actos de competencia desleal y la propiedad industrial. Pero Venezuela tiene una legislación bastante escasa en esta materia, la Ley de Propiedad Industrial a efectos de la los signos marcarios conceptualiza lo siguiente:

Artículo 27.- Bajo la denominación de marca comercial se comprende todo signo, figura, dibujo, palabra o combinación de palabras, leyenda y cualquiera otra señal que revista novedad, usados por una persona natural o jurídica para distinguir los artículos que produce, aquéllos con los cuales comercia o su propia empresa. La marca que tiene por objeto distinguir una

empresa, negocio, explotación o establecimiento mercantil, industrial, agrícola o minero, se llama denominación comercial. Lema comercial es la marca que consiste en una palabra, frase o leyenda utilizada por un industrial, comerciante o agricultor, como complemento de una marca o denominación comercial.

Tanto el derecho de competencia como la confusión no se encuentran definidas en la LPI del país, solo hacen mención a ella. Apenas se hace mención en la LPI donde se establece que:

Artículo 33 (...) 12) la que pueda prestarse a confusión con otra marca ya registrada o que pueda inducir a error por indicar una falsa procedencia o cualidad.

En virtud de lo dispuesto por artículo previamente transcrito, se evidencia que una marca solicitada no debe tener semejanza con otra ya registrada para distinguir artículos en la misma clase o similares, porque esto solo traería como consecuencia que puedan confundirse con ella y engañar al público.

La Ley especial que regula la defensa de la competencia es el Decreto con Rango y Fuerza de Ley Antimonopolio, el cual no define la competencia desleal sino que establece aquellas conductas prohibidas. Resulta interesante como centra sus enunciados mediante la utilización de términos como práctica desleal, que sin definirlo le establece una consecuencia jurídica.

Artículo 16 (...)La determinación de la existencia de una práctica desleal, no requiere acreditar conciencia o voluntad sobre su realización. No será necesario acreditar que dicho acto genere un daño efectivo en perjuicio de otro competidor, de los consumidores o del orden público económico; basta constatar que la generación de dicho daño sea potencial, para que se

apliquen las sanciones legales previstas en el ordenamiento jurídico que resulte aplicable. (...) (Subrayado nuestro)

Tal y como se establecía con anterioridad calificar algo de desleal, puede resultar engorroso. La lealtad puede ser considerado un concepto jurídico indeterminado, por lo que es tarea del legislador establecer su correcto significado, si no se determina el significado de este concepto, cualquier acción puede ser considerada como una Práctica Desleal creando así una laguna jurídica. Posteriormente en el artículo 17 de la Ley Antimonopolio se establecen las prácticas desleales entre las cuales se encuentra: la publicidad engañosa, simulación o imitación, soborno comercial, ventaja adquirida como resultado del incumplimiento de una norma jurídica. Las cuales si se encuentran definidas.

El instrumento que define la competencia desleal es el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, ratificado por el país el 12 de septiembre de 1995. Mediante este convenio se crea la obligación a los países firmantes a asegurar a los nacionales una protección eficaz contra la competencia desleal.

Artículo 10: (...) 2) Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial. 3) En particular deberán prohibirse: 1. cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; 2. Las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; 3. Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio,

podieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.

El presente convenio establece los elementos que constituyen a un acto de competencia desleal. Creando así una base jurídica sólida a la hora de categorizar las conductas en el mercado. Además, en el tercer apartado del artículo se establece que los estados miembros deben asegurar los recursos legales apropiados para reprimir lo dispuesto anteriormente.

Marco Metodológico. Capítulo III.

Tipo de Investigación

La investigación del presente trabajo de investigación es de tipo descriptivo, documental y proyectivo. Es descriptivo porque se busca análisis de datos y su posterior síntesis para la creación del Manual de Buenas Prácticas. Es documental porque “es un procedimiento científico, un proceso sistemático de indagación, recolección, organización, análisis e interpretación de información o datos en torno a un determinado tema. Al igual que otros tipos de investigación, éste es conducente a la construcción de conocimientos” (Santalla, Zuleyma. 2011). Es documental porque se recopila el estudio de la jurisprudencia del Tribunal de la Comunidad Andina y Tribunal Supremo de Justicia sobre actos de Competencia Desleal en materia marcaria y también es proyectiva debido que el objetivo del proyecto de investigación es crear una solución a un problema.

Diseño de Investigación

La investigación está basada en tres etapas principales: recolección de la información, medición y análisis de los datos obtenidos. Al ser de tipo descriptivo se trata de utilizar la herramienta de recolección de datos como medio para obtener los parámetros mediante los cuales se debe regir al momento de evaluar la similitud entre los signos marcarios. Al ser de tipo documental se recopiló la información, se midió utilizando un cuadro y se analizó cada uno de los criterios que son establecidos por la jurisprudencia del Tribunal de la Comunidad Andina así como el Tribunal Supremo de Justicia.

Método de investigación

El presente trabajo de investigación contará con el Método Inductivo-Cualitativo como su tipo de metodología. El método inductivo es una forma de razonar partiendo de una serie de observaciones particulares que permiten la producción de leyes y conclusiones generales. En el presente proyecto de investigación se parte del problema existente actualmente en el mercado de actos de competencia desleal en el mercado marcario.

Técnicas y herramientas de recolección y procesamiento de los datos.

Con la finalidad de recolectar la información que requerimos se utiliza la técnica de la recolección de información documental. Para la recolección y procesamiento de la información documental se utilizó un *Cuadro* el cual: Es una herramienta que permite al investigador mostrar en forma clara y gráfica los resultados obtenidos de una exploración documental y bibliográfica para luego realizar la interpretación de resultados tomando dicho Cuadro, en este caso un Cuadro de Identificación, como guía y punto de inicio. (Claret A. 2011)

Presentación de los resultados del Cuadro de estudio. Luego de analizadas y contrastadas la jurisprudencia de ambos Tribunales sobre el tema, se establecen una serie de criterios que son compartidos o son únicos de cada uno de ellos. Se establecen los criterios jurisprudenciales de las sentencias más relevantes de ambos tribunales. Dichos criterios son almacenados en un cuadro donde se introduce el criterio o cambio jurisprudencial. Posteriormente se agrupan los criterios en una lista explicativa de cada elemento coincidente.

Análisis de los resultados del Cuadro de estudio

Se pudo observar como las diversas sentencias del Tribunal de la Comunidad Andina así como del Tribunal Supremo de Justicia, crean lineamientos específicos para identificar y evitar los actos de Competencia Desleal en materia

marcaria. Se revisó la Jurisprudencia del Tribunal de la Comunidad Andina desde el año 1983 hasta el año 2015 y del Tribunal Supremo de Justicia desde el año 2009 hasta el año 2016. Mediante la revisión se pudo constatar el criterio de ambos tribunales y formar así un análisis de resultados basando en la comparativa y observación.

La finalidad de analizar y comparar fue necesaria para recoger el criterio necesario que sirviera de inspiración para la creación del Manual de Buenas Prácticas. Resulta de gran importancia hacer el análisis tomando tres puntos fundamentales: El consumidor, los actos de competencia desleal y el riesgo de confusión. El criterio sobre estos conceptos es de vital importancia. Son los factores fundamentales para entender cuáles actos afectan al comercio y con ello la necesidad de la redacción del Manual de Buenas Prácticas.

Sobre el punto del consumidor, para el Tribunal de la Comunidad Andina en el Proceso 01-IP-87 del 3 de diciembre de 1987, se establece que el interés de la marca además de obedecer al empresario también obedece al interés de los consumidores. La marca, a los ojos del consumidor, suministra información básica del producto o servicio que debe facilitar su libertad de elección ante la oferta pública de productos y servicios. Es por ello que posteriormente se establece que los consumidores tienen una concepción diferente ante cada producto y se instaura el término de "consumidor medio" el cual es para el Proceso 09-IP-94 del 24 de marzo de 1995: "una persona dotada de las normales facultades perceptivas" o "a personas de raciocinio normal" quien por lo general no es una persona conocedora y diligente, que se "guía por sencillas apreciaciones visuales o auditivas corrientes". Esto implica que es una persona común y corriente, una persona sin conocimientos más allá de los comunes. A diferencia de aquel consumidor que sí tenga conocimientos sobre lo que adquiere. Este tipo de consumidores tendrán un menor riesgo de confusión. Por lo que en conclusión para este punto, un consumidor de

productos de bajo precio está sujeto con mayor facilidad al riesgo de confusión del consumidor de bienes de costo elevado.

Sobre el punto de los actos de competencia desleal, se establece en la sentencia N° 1.144 del 31 de agosto de 2004, que existe una doble postura sobre su finalidad de su realización la primera se encuentra orientada al descrédito a otro competidor y desplazar del mercado, con el único fin de acaparar el mayor número de clientes posibles. Y la segunda postura su finalidad es la de apoderarse en forma indebida del favor del público y atraer una clientela que en ausencia de estas maniobras podría dirigirse a otra parte.

Su ámbito de protección es tanto para el titular del signo como para el consumidor, y por consiguiente en opinión de sentencia 374 del 5 de mayo de 2010 de la Sala Político Administrativa de este Tribunal, la protección constituye materia de orden público. Por lo que al momento conocer los casos se debe partir de “indicios razonables” que le permitan llegar a la conclusión de que el solicitante del registro, de mala fe, podría perjudicar a otro competidor en el mercado. Para el Tribunal de la Comunidad Andina en el Proceso 67-IP-2015 del 08 de julio de 2015, por “indicio razonable” se debe entender todo hecho, acto u omisión del que, por vía de inferencia, pueda generar una gran probabilidad de que el registro se solicitó con el ánimo de cometer un acto de competencia desleal. aprovecharse ilícitamente del prestigio que otro empresario.

Sobre el punto del riesgo de confusión, teniendo en cuenta el criterio establecido en sentencia 1216 del 17 de noviembre de 2009 de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremos de Justicia, se debe realizar una simple

comparación de ambos signos y tomando en cuenta la apreciación de la fuerza expresiva o de impacto en el consumidor. También resulta de vital importancia tomar en cuenta los canales de comercialización y que estén destinados a un público consumidor totalmente distinto. En consonancia con lo anteriormente expuesto es criterio del Tribunal de la Comunidad Andina la confusión puede manifestarse de dos formas principales: la primera que el consumidor asume que es la misma marca de siempre y la segunda en que aunque sabe que no es la misma marca, por la presentación cree que proviene del mismo productor o fabricante. Es por ello que en el Proceso 54-IP-2013, se establece que para catalogar un acto como desleal por confusión, es necesario que los competidores concurren en un mismo mercado físico o electrónico. Lo anterior es así, ya que si no hay competencia, es decir, si los actores no concurren en un mismo mercado no se podría hablar de competencia desleal. Para poder cerrar este punto resulta importante que el riesgo de confusión perjudica tanto al público consumidor como al empresario dueño de la marca; también, de manera general, se estaría perjudicando el sistema de protección de las marcas. (Proceso 58-IP-2001 del 19 de septiembre de 2001)

Signos Marcarios. Capítulo IV

La globalización ha dado origen a mercados habitados por consumidores que demandan productos y servicios, que son comercializados, distribuidos, licenciados, prestados y/o transferidos en cualquier parte del mundo. El mercado al entender la necesidad de una población eleva los niveles de competitividad, lo que trae como consecuencia que cada vez sea más difícil distinguirse. Es por ello que las marcas constituyen una herramienta fundamental para poder así lograr distinguirse en el mercado y orientar al consumidor en identificar lo que necesita y busca. En pocas palabras, la marca es un signo que permite diferenciar los bienes o servicios frente a otros que operan en el mercado. Logrando así tal y como se puede ver, diferenciarse y obtener cierta reputación en el mercado.

Los signos marcarios son definidos por el artículo 27 de la Ley de Propiedad Industrial como todo signo, figura, dibujo, palabra o combinación de palabras, leyenda y cualquiera otra señal que revista novedad, usados por una persona natural o jurídica para así poder distinguir los artículos que produce o comercial de los artículos que puedan ofrecer terceros. En sentencia del 4 de octubre de 2006 (RC 7075/2003) del Tribunal Supremo en Sala de lo Contencioso Español la función esencial de la marca es su distintividad, la cual va a permitir su segura identificación y reconocimiento por la generalidad de los consumidores. Por lo que, para entender en el concepto de signo marcario hay que entender que este va más allá de la identificación del producto sino debe proporcionar una suficiente capacidad de diferenciación entre los productos marcados y todos los demás.

Constituyéndose así el componente primordial de toda estrategia comercial debido a que permiten identificar, promover y comercializar productos o servicios en el mercado y así poder diferenciarlos de los de la competencia. Esto trae como consecuencia la determinación en la preferencia de los consumidores. Usualmente

los signos marcarios indican la calidad de un producto específico, siendo el único medio por el que los consumidores pueden reconocer los productos y servicios de una empresa determinada. Ello es reiterado en múltiples ocasiones por el Tribunal de la Comunidad Andina donde se establece que:

La marca procura, en definitiva, garantizar la transparencia en el mercado. La marca protege el interés de su titular, otorgándole un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos y servicios, así como el interés general de los consumidores o usuarios a quienes se halla destinada, garantizando a éstos la identidad de origen del producto o servicio que el signo distingue, permitiéndoles, en consecuencia, valorar, diferenciar, identificar y seleccionar el respectivo producto o servicio sin riesgo de error o confusión acerca de su origen o calidad. (Proceso 67-IP-2002 del 15 de noviembre de 2002.)

La protección de los signos marcarios constituyen una forma de impedir que competidores desleales puedan aprovecharse del sello de calidad de una empresa y usen signos semejantes a tal grado que ocasionen confusión con la finalidad de comercializar productos o servicios idénticos, similares o de calidad inferior. Este tipo de conductas que se traducen en actos de competencia desleal traen como consecuencia la pérdida de reputación y la infracción de una marca de prestigio representan daños graves para una empresa.

La función indicadora de la procedencia empresarial de los productos o servicios es, sin duda, la función primaria y fundamental de la marca (...) En efecto, al contemplar una marca puesta en relación con un producto o servicio, el consumidor piensa lógicamente que el producto o servicio

procede de una determinada empresa (...) En este sentido la marca desempeña un papel informativo: atestigua ante todos los consumidores que todos los productos de una misma clase portadores de la misma marca han sido fabricados o distribuidos por una misma empresa. (Fernández-Novoa, 2004, pg. 70)

En lo que respecta a la naturaleza jurídica los signos marcarios son bienes incorporeales, sui generis; por lo que facultan a su titular del uso, goce y disfrute del derecho que se le otorga. Además son temporales, territoriales, registrales, exclusivos y excluyentes. Por lo que la Ley de Propiedad Industrial, comienza reconociendo los derechos de los inventores, descubridores, introductores, productores, fabricantes o comerciantes sobre sus creaciones intelectuales de carácter industrial (LPI, 1955, artículo 1). Así, el creador del bien intelectual tiene sobre el mismo un derecho de carácter patrimonial y exclusivo. El Tribunal de la Comunidad Andina en criterio reiterado establece ciertos puntos que deben de tomarse en cuenta respecto a las marcas:

1.- La finalidad de las marcas es de individualizar los productos y servicios con el propósito de diferenciarlos de otros iguales o similares. 2.- Se protege al consumidor. 3.- El signo tiene que ser distintivo y novedoso 4.- Prohíbe el registro de marcas que puedan confundirse con otras ya registradas o notoriamente conocidas. (Proceso 01-IP-87 del 3 de diciembre de 1987.)

Se puede observar entonces la inmensa relevancia de las marcas en el mercado. Que aunque en principio su existencia se consolida para salvaguardar los derechos del empresariado, también se consolida por los derechos del consumidor. Siendo este uno de los sujetos principales tanto en la doctrina como en la jurisprudencia. A tal respecto la jurisprudencia le es criterio reiterado lo siguiente:

La marca, en tal sentido, es información básica destinada al consumidor potencial que debe facilitar y propiciar su libertad de elección y que debe contribuir a que sea "transparente" la oferta pública de productos y servicios. (Ibid)

Principios que rigen los signos marcarios

Distintividad

Lo que busca este principio es evitar que el consumidor se confunda, respecto del producto que está solicitando. Bien es señalado por Chavane y Burst que "es un signo sensible colocado sobre un producto o acompañado a un producto o a un servicio y destinado a distinguirlo de los productos similares de los competidores o de los servicios prestados por otros"(2006). La distintividad tiene doble función, la primera es la de identificar o reconocer a una marca como perteneciente a una determinada clase de productos y la segunda es la de diferenciar por sus características una marca de las otras marcas del mismo género. Según sentencia 292 de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 5 de junio de 2013 de nuestro país ha expresado que:

“ La característica de distintividad, es fundamental que reúna todo signo para que sea susceptible de registro como marca; lleva implícita la posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor. Es entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales”

Siguiendo está misma línea el Tribunal de la Comunidad Andina en el Proceso 43-IP-98 del 19 de marzo de 1999, ha expresado lo siguiente:

La distintividad de los signos juega una doble función: en primer lugar proteger al consumidor, como elemento fundamental de toda relación comercial, evitándole la confusión ya sea en cuanto al origen o procedencia empresarial de dos signos semejantes o iguales, para que al momento de realizar el acto de adquisición no caiga en el error de que los productos o servicios o las actividades que se aplican a esos signos proceden o tienen un mismo origen industrial, o que por tener esas semejanzas adquieren la misma calidad. El segundo elemento de protección está referido al titular del signo, para evitar que en forma inescrupulosa y abusiva terceros se aprovechen de las ventajas de sus productos, de su clientela y del “good will” y registren o adopten nombres similares o iguales o idénticos a los suyos pretendiendo confundir al consumidor con uno u otro signo.

Así pues, se resalta la importancia de la distintividad para el derecho a la competencia. En toda economía lo normal es la competencia, lo incorrecto tal y como dice la sentencia anteriormente citada es el uso de forma inescrupulosa y abusiva de terceros quienes se aprovechan de las ventajas de productos. Por lo que la distintividad favorece que los consumidores puedan identificar con mayor facilidad los productos que desean comprar.

Perceptible por los sentidos

Implica que los signos distintivos pueden ser percibidos por uno cualquiera de los sentidos. Así, es registrable como marca no sólo lo que vemos (una etiqueta de un cartón de leche) sino también, un sonido, un olor o un sabor. Ello permite determinar el objeto claro y preciso de la protección.

Susceptible de representación gráfica

Implica la capacidad que tiene un signo marcario de poder ser reducido en un papel. Independientemente del órgano sensorial que le perciba debe poder ser plasmado por escrito, es el caso de que la música puede ser representada a través de un pentagrama musical, el olor o un sabor pueden ser representados a través de un examen cromatográfico y así sucesivamente.

Licitud

Existe una prohibición de ley donde aquellas palabras, frases, figuras o signos que compongan una marca no podrán registrarse cuando sugieran ideas u objetos y los que se usen en negocio ilícito o sobre un artículo dañoso. A tal respecto la jurisprudencia de la Comunidad Andina establece que:

El otro requisito es la LICITUD, con lo que se pretende que no esté constituido por signos prohibidos por la ley, ni contrarios a las buenas costumbres y a la moral; ni tampoco ser engañoso ni contradecir el principio de veracidad; ni implicar riesgos de asociación, de confusión o dilución con otros signos distintivos, ni atentar contra el derecho de terceros, “ni implicar alguna práctica desleal o parasitaria” (Proceso 43-IP-98 del 19 de marzo de 1999)

Por lo que podemos observar cómo para este tribunal la licitud no solo radica en los preceptos morales ciudadanos y en las buenas costumbres. Es criterio reiterado para ellos que además de estos dos puntos, también debe tenerse en cuenta los derechos de terceros y la prevalencia del derecho de competencia. Se entiende que si bien el numeral 12 del artículo 33 de la LPI, establece la prohibición para evitar la confusión, el criterio del Tribunal de la Comunidad Andina es mucho más extenso a tal respecto.

Derecho de la Competencia. Capítulo V

El derecho de la competencia regula el desarrollo de los actos de comercio, teniendo como norte que estos se desarrollen de forma leal en el mercado. El origen de su regulación se puede hallar en el Derecho Antitrust de los Estados Unidos de América. Donde se promulga la Ley Sherman o Sherman Act, la cual estaba destinada a evitar las prácticas consideradas como lesivas a la libre competencia de aquella época. El espíritu de esta norma se encontraba direccionada por las políticas lesivas consumadas por la compañía Standard Oil. Luego la Ley Clayton, o la Clayton Act, le complementa. Internacionalmente esta es una figura que ha sido discutida en la OMC y contemplada en instrumentos como la Declaración de Singapur y la Declaración de Doha. El Derecho de la Competencia forma parte del derecho económico, el cual se va a encargar de promover la libre y leal competencia. Esto significa que en el mercado cualquier persona tiene la libertad de poder ofertar o demandar un bien o servicio, sin que exista la interferencia en restringir o eliminar a sus potenciales o reales competidores mediante prácticas restrictivas de la competencia o el abuso de su posición de dominio. Para comprender de una manera efectiva este derecho, tenemos que tener en cuenta tres conceptos fundamentales: el mercado, el consumidor y la competencia económica.

El Mercado se encuentra compuesto por transacciones que implican un intercambio de bienes o servicios entre individuos, que acuerdan un precio por producto o servicio. (Nadal, 2010). En pocas palabras, el mercado es un sitio físico o no, donde múltiples personas dedicadas comercio, ofrecen un producto a aquellos sujetos económicos que desean ver satisfechas sus necesidades con la adquisición de ese bien o servicio

Dentro de un mercado se encuentran interactuando sujetos de oferta, sujetos de demanda, un territorio, unos bienes objeto de la relación comercial y un precio. El desarrollo de estas variables es una constante que se presenta dentro de un ciclo a lo largo de la cadena de mercado. (Velandia, 2011)

Este concepto trae consigo el Principio constitucional de libertad de empresa. Este principio implica que los ciudadanos son capaces y libres de desarrollar sin mayor impedimento cualquier actividad económica siempre que respeten los derechos básicos establecidos en las leyes. (Alvarez, 2010). Quien desea comenzar a desarrollarse en el comercio identifica el entorno del mercado, determina los competidores y su media en costos, las preferencias de los consumidores, especialidad de los productos, la procedencia empresarial, los costos, y la rentabilidad. Este principio se encuentra contemplado en la Constitución:

Artículo 112. Todas las personas pueden dedicarse libremente a la actividad económica de su preferencia, sin más limitaciones que las previstas en esta Constitución y las que establezcan las leyes, por razones de desarrollo humano, seguridad, sanidad, protección del ambiente u otras de interés social.(...)

Uno de los sujetos a proteger en el derecho de competencia es el consumidor, de allí su importancia de que indagemos sobre esta figura. Esta es una persona u organización que demanda bienes o servicios a cambio de dinero. Son quienes sufren las consecuencias de recibir productos o servicios que han triunfado en sus preferencias por el engaño o la imprudencia. (Raiteri, 2016). Para ser considerado como tal la doctrina señala dos condiciones: (i) ser el destinatario final del producto o servicio y (ii) que el producto o servicio se use en exclusiva para

la satisfacción de una necesidad propia, privada o doméstica o inclusive empresarial, siempre y cuando esta necesidad no esté intrínsecamente ligada a su actividad económica.

Para proteger al consumidor la normativa creada para ello toma en cuenta al "consumidor medio" o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes. (Proceso 04-IP-88 del 09 de diciembre de 1998). Tanto la doctrina como la jurisprudencia hacen distinción entre tres tipos diferentes de consumidor: el medio, especializado y profesional.

Se refiere "al consumidor medio" o "al público medio", a quien le califica como a "una persona dotada de las normales facultades perceptivas" o " a personas de raciocinio normal" quien por lo general no es una persona conocedora y diligente, que se "guía por sencillas apreciaciones visuales o auditivas corrientes".- Frente a este tipo de consumidor medio o "promedio" sale a luz el consumidor profesional y especializado, el que por su propia formación está expuesto al riesgo de confusión en menor grado que el consumidor medio o corriente. - Existe relación entre el tipo de consumidor, y la clase de producto o servicio y su precio para determinar el riesgo de confusión. Un consumidor de productos de uso técnico o selectivo, tendrá menor riesgo de confusión que uno de productos masivos, y un consumidor de productos de bajo precio está sujeto con mayor facilidad al riesgo de confusión del consumidor de bienes de costo elevado. Estos análisis conducen al juzgador a ser más severo en la determinación de la confundibilidad cuanto más se tenga que proteger al tipo o clase de consumidor. (Proceso 09-IP-94 del 24 de marzo de 1995.)

Podemos observar entonces el grado de importancia que tienen los conocimientos o el grado de atención del consumidor ante el mercado. A mayor nivel del consumidor menor será la necesidad de la intervención del derecho en el mercado. Y ello nos trae al siguiente concepto fundamental, la competencia económica. Ella implica la rivalidad entre empresas que hacen vida en un mercado, quienes con la finalidad de destacarse sobre sus competidores aplican sus estrategias para atraer consumidores y así poder minimizar sus costos y maximizar ganancias

Su finalidad es que los agentes económicos se esfuercen por mejorar el uso de recursos para producir bienes y servicios, y de perfeccionar e innovar en la calidad y variedad de éstos, con la finalidad de que reditúe en mejoras en competitividad y más beneficios para los consumidores. (Comisión Federal de Competencia de México, 2018)

La competencia económica trae consigo mercado libre, poder de decisión y especialidad. La competencia económica es la consecuencia directa de los mercados libres. Siendo entonces que esta es el resultado natural de la ausencia de opresión y la labor del emprendedor, donde reside el poder de decisión del intercambio donde los compradores valoran los productos que ellos desean.

Después de haber descendido en lo anterior podemos observar como el punto central de toda economía es la competencia. Ella mejora las condiciones del mercado: hace que los productos y servicios sean de mejor calidad, le brinda al consumidor posibilidades de elección, mejora los precios y amplía las posibilidades para ambos sujetos. De ahí a que sea lícito el daño concurrencial. Esto implica al proveedor ofrecer precios, condiciones comerciales y productos (bienes y servicios) de mejor calidad y/o en mejores condiciones que aquellos suministrados por sus

competidores, creando dos beneficios principales. El primero es que los consumidores tengan mejores opciones a elegir para satisfacer sus necesidades, y el segundo es que sirve de estímulo a los diferentes proveedores para que mejoren las condiciones y la calidad de los productos y servicios con los cuales concurren al mercado. (Resolución N° 001-2001-LIN-CCD/INDECOPI)

Como se puede observar lo que se desea es impulsar la competencia y erradicar los actos contrarios a ella. Por lo que, resulta fundamental establecer que los actos contrarios al Derecho de la competencia son la competencia desleal y prácticas comerciales restrictivas.

Competencia Desleal. Capítulo VI

El origen de la regulación de la competencia desleal viene del siglo XIX, con la Revolución industrial y el desarrollo del liberalismo económico. Con la Revolución francesa se eliminaron los privilegios de industria, se suprimió la organización gremial y ello originó la libertad para competir.

Hasta mediados del siglo XIX, lo único que se protegía por los actos competencia desleal era la protección del derecho sobre la marca, por lo que era considerada como una última “red de seguridad” para detener y poder sancionar las prácticas “atípicas” que atentaban contra la propiedad industrial. Esto le limitaba a ser una mera reparadora de daños inferidos sobre los bienes de la propiedad industrial, así como los derechos de exclusiva del empresario y sobre los bienes inmateriales de la empresa

Los actos de competencia desleal son aquellas actividades de dudosa honestidad que puede realizar un tercero (específicamente un fabricante o vendedor) para así poder ver aumentada sus ganancias, ganar posición en el mercado, eliminar competencia, etc. Según la interpretación prejudicial del Proceso 54-IP-2013 “es desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial, que realizado en el ámbito empresarial sea contrario a los usos y prácticas honestos”. Pero tal y como se comentaba anteriormente, existe un problema para identificar el elemento honestidad o lealtad. Por lo que los autores sugieren que una correcta manera es verificar si contraviene o no las normas morales y buenas costumbres. Siendo estos también conceptos indeterminados se desprenden una serie de requisitos para verificar este tipo de prácticas “a) Que exista una conducta; b) Que ella sea contraria a la buena fe o las buenas costumbres; c) Que esa conducta involucra el empleo de medios ilegítimos; d) Que el empleo de los medios ilegítimos persiga desviar clientes de un agente del mercado.” (Gonzalez, Marco. 2007)

En esta misma línea el Tribunal de la Comunidad Andina establece en la interpretación prejudicial del Proceso 54-IP-2013, lo siguiente:

Es desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial que haya sido realizado con ocasión de la actividad empresarial, esto es, en relación con la empresa vinculada al mercado y la competencia. Los actos de competencia desleal, además de poder causar daños a un competidor determinado, lo pueden hacer al mercado mismo y, por lo tanto, al interés del público consumidor. Los actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial que, como ya se anotó, no configuran una lista taxativa. Estos son:

Cualquier acto capaz de crear confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.

Las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, son capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.

Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.

En definitiva según el artículo 10 del Convenio de París, constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial. Por lo que son prohibidos aquellos actos capaces de crear una confusión, aseveraciones falsas capaces de desacreditar un

establecimiento, producto, etc; e indicaciones cuyo empleo pudieren inducir al público a error. Como precepto legal resaltante tenemos la prohibición de prácticas desleales. Lo que implica que según el artículo 16 de la Ley Antimonopolio, se prohíben aquellas acciones que van en contra de la buena fe, que promocionen las prestaciones propias o de terceros, y que sean capaces de afectar al comportamiento de los consumidores en un sentido amplio. En definitiva los actos de competencia desleal no son meramente para aprovechar el posicionamiento en el mercado de un producto o servicio sino que van en contra del prestigio de la empresa .

La mencionada conducta desleal no sólo está dirigida a aprovecharse de la notoriedad de un signo distintivo, sino del posicionamiento de un producto como tal, de la fama y prestigio de la organización empresarial, o inclusive de la honestidad y transparencia en la venta de un producto o en la presentación de un servicio, entre otras situaciones que podrían constituir la imagen de una empresa. Posicionarse empresarialmente es una fuerte tarea logística. (Proceso 67-IP-2015 del 08 de julio de 2015)

Los actos de competencia desleal son : actos de aprovechamiento de la reputación ajena, actos de confusión, actos de engaño, actos de denigración, publicidad comparativa indebida, Inducción al incumplimiento de contratos, abuso de acciones judiciales.

En materia de competencia desleal se salvaguarda la concurrencia de las empresas al mercado, se previene el daño a la competitividad o el aprovechamiento indebido de esta. Las empresas invierten gran parte de su capital, por lo que tienen la expectativa de que existan mecanismos que le aseguren que su participación cuenta con herramientas que le permitan defenderse en caso de que terceros mediante actos poco honestos afecten dicha inversión. Es por ello que

crea la normativa para así evitar este tipo de conductas que puedan dañar un ambiente de libre competencia. Siendo estas conductas

“1. Un comerciante concurre de manera inapropiada al mercado creando para sí un enriquecimiento sin justa causa derivado del uso del derecho ajeno, independientemente de si le causa daño a otros, y 2. Se afecta la concurrencia de un comerciante al mercado causándole daño.” (Velandia, Mauricio. 2011)

La competencia económica es el bien jurídico tutelado. Es por eso que para configurarse no se requiere la presencia de daño a la propiedad privada, puede configurarse incluso en un enriquecimiento sin justa causa o en el daño al mercado en materia de competitividad. Es por eso que se entiende que este es un régimen de ordenación. Se pretende que el mercado esté ordenado, y que se encuentre dentro de un ambiente de transparencia. En toda sociedad se necesita la competencia, ella es necesaria. Gracias a ella los servicios y productos guardan estándares de calidad para así poder llamar la atención de los consumidores. En materia marcaria los actos de competencia desleal son el riesgo de confusión y el riesgo de asociación

Sobre el riesgo de confusión el Tribunal de la Comunidad Andina establece:

El riesgo de confusión, que es tomar una cosa por otra, produce error en el consumidor con respecto de marcas similares o idénticas al elegir un producto amparado por una marca, creyendo que está comprando otro, o que pertenece a los mismos fabricantes por causa de su parecido, perjudicando tanto al público consumidor como al empresario dueño de la marca; también, de manera general,

se estaría perjudicando el sistema de protección de las marcas.

(Proceso 58-IP-2001 del 19 de septiembre de 2001)

La confusión es un acto de competencia desleal. El efecto de la confusión es la de inducir el error al consumidor sobre un producto o servicio que se ofrece en el mercado.

El acto de confusión está legalmente definido como comportamiento de toda clase idónea para crear confusión con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajeno. De este modo se tipifica el acto de confusión genérico, cualesquiera que sean los medios empleados para generar la posible confusión y cualquiera que sea la esfera de la actividad económica en que se produzca (Monteagudo (1993), p. 95.)

Ello implica que dos signos marcarios similares no pueden coexistir pacíficamente en el mercado. A tal respecto la sentencia número 00374, de fecha 04 de mayo de 2010, emanada de la Sala Político Administrativa del TSJ, que resuelve el caso de Hugo Boss Ag establece que "sin embargo, tal criterio no puede sostenerse de una marca tan amplia para permitir la coexistencia en el mercado de signos casi idénticos, susceptibles de provocar peligrosas confusiones en la intención del público consumidor." (subrayado nuestro). Por lo que la Autoridad no puede permitir la coexistencia pacífica de ambos signos en el mercado de libre competencia, debido a que contravenir las disposiciones prohibitivas de registro contempladas en la LPI. Ahora bien, resulta necesario criticar la metodología utilizada o al menos registrada por la jurisprudencia de nuestro país. Está metodología contraviene totalmente el estilo especializado recogido en otras legislaciones. Este criterio es recogido en sentencias de la Sala Político-Administrativa del TSJ de fechas 14 de junio de 1984 y 07 de noviembre de 1995, en los casos de Safilo Societa Azionaria Fábrica Italiana Lavorazione

Occhiale(SAFILO S.P.A) y THE CLOROX COMPANY, respectivamente). En tal sentido, se hace mención de lo siguiente:

La confundibilidad entre marcas debe ser evidente y no el resultado de un análisis por separado de cada uno de los elementos que integran la respectiva marca; la confusión debe resultar pues, de la comparación que se haga a simple vista o de ser oída. En este examen debe también apreciarse el impacto que pueda producir el o los elementos que, por resaltar suficientemente dentro de su propio conjunto, constituirán la imagen figurativa y/o fonética característica individualizadora a recordar por el consumidor.
(Subrayado nuestro)

La necesidad de erradicar o luchar contra los actos de competencia tiene una doble perspectiva (consumidor y proveedor). El consumidor debe defender su autonomía y su derecho de adquirir aquellos bienes y servicios que así disponga. Su lucha es para evitar verse inmerso en engaño o confusión sobre la naturaleza, la procedencia, el modo de fabricación, o en general, sobre la información de los productos que quiere adquirir. Por su parte el proveedor desea que se mantengan sus intereses y los intereses de sus competidores alcanzados de una manera legítima en el mercado. A tal respecto la jurisprudencia del Tribunal de la Comunidad Andina establece:

La lógica de esta disposición está dada, de una parte, por la necesidad de defender a los consumidores quienes ante la presencia de dos marcas idénticas o similares en el mercado ven afectada su capacidad de selección como demandantes de bienes y servicios, y de otra, por la posibilidad de confusión fundada en la defensa de los

empresarios quienes como primeros oferentes del producto están interesados en que se establezca la identidad de este producto con el fabricante, a fin de informar sobre la calidad del mismo, su origen y las características especiales que posee. (Proceso 11-IP-96 del 29 de Agosto de 1997)

La confusión puede originarse de diversas formas, puede ser por similitudes visuales provocadas por semejanzas ortográficas o gráficas; confusión por similitudes auditivas si las palabras tienen una fonética similar, y confusión ideológica si entre los términos a cotejar hay un mismo contenido conceptual de las marcas. Es por ello la importancia que tiene el hecho de que las marcas sean distintivas. Cuando una marca es distintiva disminuye el riesgo de confusión o asociación y con ello contribuye a la competencia leal. A tal respecto se ha establecido que:

El signo igual o idéntico no está prohibido por sí mismo como irregistrable, sino en cuanto pueda ser causa para que el consumidor caiga en el error o engaño de suponer que todos los productos a que se refiere la marca son originarios del mismo productor o empresario, evitándose de este modo, en el consumidor el error o confusión sobre la procedencia de los productos o servicios teniendo en cuenta la naturaleza de dichos productos. - dos clases de confusión: la directa y la indirecta. Por la primera se induce al comprador a que adquiera un producto determinado, creyendo que está comprando otro. En este caso la identidad se produce en los signos y la naturaleza misma de los productos. (Proceso 09-IP-94 del 24 de marzo de 1995.)

Como se señala anteriormente existen dos tipos de confusión siendo estas: directa e indirecta. Se señala la diferencia entre el criterio de confusión directa y el criterio de confusión indirecta. La primera es que el consumidor cree que está adquiriendo un producto en específico cuando en realidad adquiere otra y la segunda es cuando atribuye un origen empresarial que no es. Este criterio se corrobora en el Proceso 183-IP-2021 del 9 de marzo de 2022

Siendo el primero caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado crea que está adquiriendo otro. Por el contrario, el riesgo de confusión indirecto postula que cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial al que realmente posee.



MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS EN CONTRA DE LOS ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL EN MATERIA DE SIGNOS DISTINTIVOS

ÍNDICE



01

Introducción del Manual.
Su finalidad. Objetivo.

02

Historia.
El hecho ilícito

03

El consumidor. El mercado.
Libertad de empresa

04

Derecho de la competencia.
Elementos que le componen

05-06

Principios Legales

07

Las Buenas Prácticas
Concepto. Límites. Función.

08

Licitud del daño concurrencial

09

Valores.

10

Actos de Competencia
desleal

11

Bien jurídicamente protegido
de la competencia desleal

12

Actos de Competencia desleal
en materia marcaria

13

Materia Marcaria.
Formas correctas e
incorrectas de proceder.

14

Cumplimiento del Manual

MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS EN CONTRA DE LOS ACTOS DE
COMPETENCIA DESLEAL EN MATERIA DE SIGNOS DISTINTIVOS

INTRODUCCIÓN DEL MANUAL

Es un instrumento útil para el desarrollo de políticas preventivas en el ámbito comercial. Además, es una guía práctica para la prevención de los actos de competencia desleal, así como para fomentar protección y promoción de la ética y lealtad comercial.

El presente manual de buenas prácticas constituye un mandato auto programado, de aplicación inmediata frente a todas las relaciones en materia marcaria, ya sea con competidores del mismo rubro, diferentes rubros, consumidores y público en general.

Este manual señala los lineamientos básicos de comportamiento que deben cumplir todas las personas que tienen su desarrollo en el comercio y tienen incidencia en el mercado marcario. Estos lineamientos de comportamiento se basan en el respeto a los demás, y la responsabilidad de mercado. También sirve para prevenir conductas que vayan en contra de la ética y la moral en el ámbito comercial. Es responsabilidad de todos identificar los posibles actos de competencia desleal en materia marcaria, informar sobre posibles problemas y respetar las normas. Este manual tiene como objetivo establecer una serie de elementos que les permitirán tanto a competidores como a consumidores, conocer que se debe hacer para asegurar el cumplimiento de las normas y así evitar los actos de competencia desleal en materia marcaria.

Por tal motivo, todos aquellos vinculados al mercado deben seguir estrictamente los parámetros y reglas contenidas en este manual. En la medida en que ésta es un área compleja y aun cuando el manual se ocupa de la competencia desleal en el ámbito marcario, a fin de restringir actos desleales en materia marcaria, no contiene todas las repuestas las diversas situaciones que se presenten día a día. En caso de dudas, debe dirigirse al proveedor del manual. Se debe tener en cuenta que la competencia es positiva tanto para las empresas como para los consumidores, siempre que esté fundamentada en valores morales básicos.

BREVE HISTORIA

Lo único que se protegía por los actos de competencia desleal era en materia marcaría.

El origen de la regulación de la competencia desleal viene del siglo XIX, con la Revolución industrial y el desarrollo del liberalismo económico. Con la Revolución francesa se eliminaron los privilegios de industria, se suprimió la organización gremial y ello originó la libertad para competir.

Hasta mediados del siglo XIX lo único que se protegía por los actos competencia desleal eran la protección del derecho sobre la marca, por lo que era considerada como una última "red de seguridad" para detener y poder sancionar las prácticas "atípicas" que atentaban contra la propiedad industrial. Esto le limitaba a ser una mera reparadora de daños inferidos sobre los bienes de la propiedad industrial, así como los derechos de exclusiva del empresario y sobre los bienes inmateriales de la empresa

s.XX

En este siglo fue que los empresarios comenzaron a solicitar una legislación para regular la competencia desleal.

HECHO ILÍCITO

En general, es cualquier acto contrario al ordenamiento jurídico generado por la intención, la imprudencia, la negligencia, la impericia o mala fe.

Específicamente en Competencia Desleal

Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial. (Convenio de París. Art. 10)

¿Que se debe prohibir?

- Actos capaz de crear una confusión
- Aseveraciones falsas capaces de desacreditar un establecimiento, producto, etc.
- Indicaciones cuyo empleo pudieren inducir al público a error.

CONCEPTOS CLAVES



01 El mercado

Transacciones que implican un intercambio de bienes o servicios entre individuos, que acuerdan un precio por producto o servicio. (Nadal, 2010)



02 El Consumidor

Es una persona u organización que demanda bienes o servicios a cambio de dinero. Son quienes sufren las consecuencias de recibir productos o servicios que han triunfado en sus preferencias por el engaño o la imprudencia. (Raiteri, 2016)

03 Competencia Económica



Implica la rivalidad entre empresas que participan en un mercado aplicando sus mejores estrategias de manera que pueden minimizar sus costos, maximizar sus ganancias y así mantenerse activas e innovadoras frente a otras empresas rivales.

Su finalidad es que los agentes económicos se esfuercen por mejorar el uso de recursos para producir bienes y servicios, y de perfeccionar e innovar en la calidad y variedad de éstos, con la finalidad de que reditúe en mejoras en competitividad y más beneficios para los consumidores. (Comisión Federal de Competencia de México, 2018)

DERECHO A LA COMPETENCIA

¿Qué implica?

Regula el desarrollo de los actos de comercio, teniendo como norte que estos se desarrollen de forma leal en el mercado.

¿Cómo se compone?

Se encuentra constituido por dos grandes ramas siendo estas la competencia desleal y prácticas comerciales restrictivas.

Elementos Resaltantes



01 Lealtad

Tiene doble finalidad. Tiene que asegurar que el consumidor disponga de información real sobre su adquisición y que los proveedores de bienes y servicios cumplan con las normas de comercialización vigentes.



02 Prácticas Comerciales

Son usos legítimos del comercio. Las Prácticas Comerciales buscan favorecer una relación comercial sana entre consumidores y vendedores.



03 Ética de Mercado

Implica que las empresas tengan un comportamiento adecuado al momento de competir, sin llevar a cabo hechos ilícitos que puedan perjudicar a los demás competidores.



PRINCIPIOS LEGALES

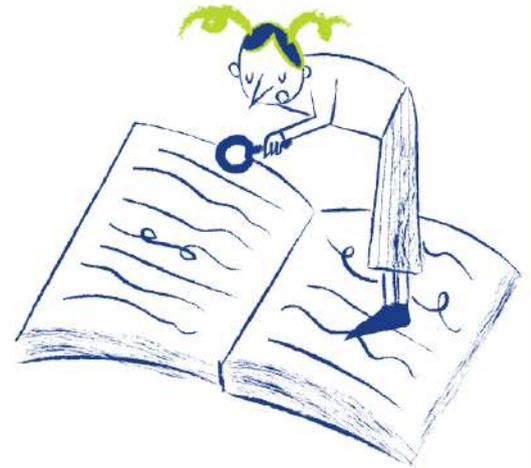
Venezuela tiene una escasa legislación en materia de Competencia Desleal.

Apenas se hace mención a ella en la Ley Anti monopolio.

La ley Antimonopolio establece lo siguiente:

"Artículo 16. Se prohíben las prácticas desleales, engañosas y fraudulentas en la producción, distribución y comercialización, en cualquiera de sus fases, por ser contrarias a la democratización económica y por ser capaces de desplazar en forma real o potencial, total o parcial, a los sujetos de aplicación de este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, que realicen una misma actividad económica, en perjuicio de éstos, o de los ciudadanos y ciudadanas en el ejercicio de su derecho al acceso oportuno y justo a bienes y servicios".

No se requiere acreditar conciencia o voluntad sobre su realización, así como tampoco que el acto haya generado un daño efectivo en perjuicio de la competencia



Se prohíben las prácticas desleales, engañosas y fraudulentas en la producción, distribución y comercialización

PRINCIPIOS LEGALES



Principio constitucional de libertad de empresa

Los ciudadanos son capaces y libres de desarrollar sin mayor impedimento cualquier actividad económica siempre que respeten los derechos básicos establecidos en las leyes. (Alvarez, 2010)

Artículo 112 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Todas las personas pueden dedicarse libremente a la actividad económica de su preferencia, sin más limitaciones que las previstas en esta Constitución y las que establezcan las leyes, por razones de desarrollo humano, seguridad, sanidad, protección del ambiente u otras de interés social.(...)(Subrayado nuestro)

Esto implica que las personas pueden dedicarse a la actividad económica de su preferencia, pero tal libertad no implica que pueden los empresarios, los comerciantes o quienes ejecuten actos de comercio en el mercado, hacer uso de actos desleales que falseen las estructuras del mercado, o que desvíen la clientela de quien ha hecho un esfuerzo para ser el preferido o líder del mercado

Prohibición de prácticas desleales

Se prohíben aquellas acciones que van en contra de la buena fe, que promocionen las prestaciones propias o de terceros, y que sean capaces de afectar al comportamiento de los consumidores en un sentido amplio. Se encuentran regulados en el artículo 16 de la Ley Antimonopolio, la cual fue citada en la página anterior.



LAS BUENAS PRÁCTICAS

Son acciones o iniciativas con repercusiones tangibles que favorecen al desenvolvimiento del mercado que permiten la creación de herramientas para la preservación de la competencia leal y evitar la competencia desleal.



Las mejoras tangibles a través de las buenas prácticas mejoran la competitividad. Crean una forma sostenible y pueden servir como modelos para que otros países o regiones puedan conocerlas y adaptarlas a su propia situación.

Las marcas son bienes intangibles de gran importancia para el capital de las compañías. Por lo que, es importante la existencia de un manual de buenas prácticas que asegure el conocimiento de cuáles actos pueden ser considerados como competencia desleal y la forma para evitarlos.

La creación de Buenas Prácticas en materia marcaria es de gran beneficio para el mercado y el consumidor.



07

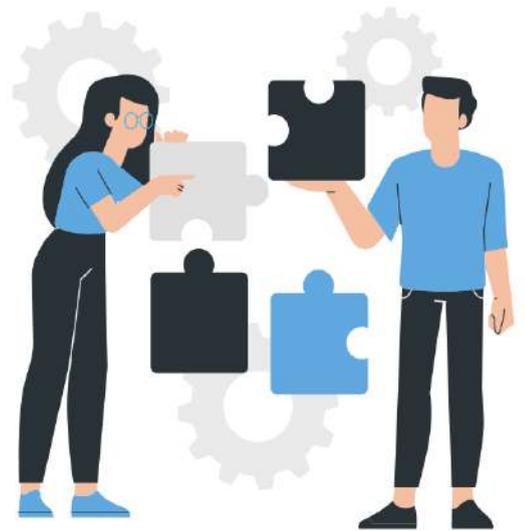
MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS EN CONTRA DE LOS ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL EN MATERIA DE SIGNOS DISTINTIVOS

LICITUD DEL DAÑO CONCURRENCIAL

Cuando los proveedores participan en el mercado ofreciendo calidad a sus consumidores, es beneficioso. Hace el mercado competitivo y los consumidores tienen opciones para escoger.

El hecho de que un proveedor participe en el mercado ofreciendo precios, condiciones comerciales y productos (bienes y servicios) de mejor calidad y/o en mejores condiciones que aquellos suministrados por sus competidores, es beneficioso para el desarrollo de la economía, por cuanto permite que los consumidores tengan mejores opciones a elegir para satisfacer sus necesidades, lo que también sirve de estímulo a los diferentes proveedores para que mejoren las condiciones y la calidad de los productos y servicios con los cuales concurren al mercado. (Resolución N° 001-2001-LIN-CCD/INDECOPI)

Implica la atracción de clientela por el ofrecimiento de mejores servicios o productos. Es una virtud del mercado competitivo. (Sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 2018)



La presión del mercado hace que se ofrezcan mejores productos o servicios, con mejores precios y calidad.

VALORES



¿Cómo comportarnos en el mercado?

Debemos ceñirnos a los buenos usos en el comercio. Los usos son consuetudinarios, es decir, se han ido originando con el pasar del tiempo con las sociedades. Son costumbres desarrolladas y aplicadas en el ámbito de las relaciones mercantiles, en el marco del respeto mutuo como base de las relaciones.



01 Respeto e Igualdad

Tanto comerciantes como consumidores tienen los mismos derechos en el mercado. Todos deben ser tratados por igual sin importar su raza, credo, nivel educativo, sexo o condición económica.



02 No Competencia Desleal

Los comerciantes tienen la obligación de no inmiscuirse en el negocio de otro, así como no utilizar ninguna marca, colores, o lema que pueda inducir a error al consumidor en beneficio de él como competidor.



03 Colaboración

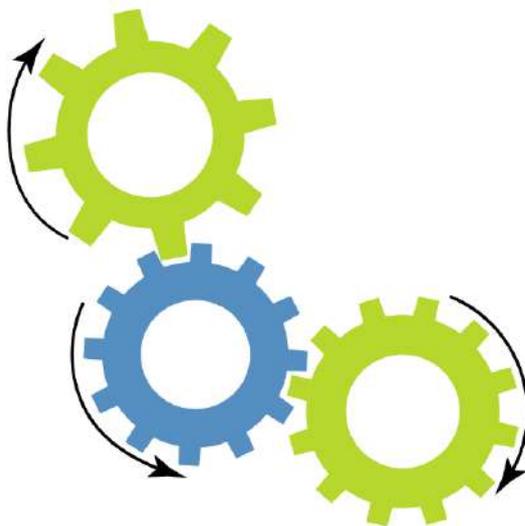
La colaboración se basa en el diálogo. Se busca entre todos ofrecer opiniones y enriquecer ideas, para poder beneficiarse mutuamente.



ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL

Definición

Conducta que implique la distribución de información falsa o que influya en la existencia o naturaleza del producto. Dicha información que, siendo veraz, por su contenido o presentación induzca o pueda inducir a error en las personas destinatarias, de tal modo que pueda influir en su comportamiento económico. (Otamendi, 2018)



Actividades Comprendidas

No hay actividades excluidas. Desde comerciantes hasta organizaciones sin fines de lucro pueden encontrarse expuestas a los actos de competencia desleal. Incluso las personas en ejercicio de su profesión se encuentran en riesgo. Es por ello que muchas profesiones se encuentran regidas por códigos de ética, para evitar los actos de competencia desleal. (Ibid)

Clasificación de los Actos de Competencia Desleal

- La confusión: Es la consecuencia del engaño. Se da cuando se realizan actos que hacen creer al consumidor que un negocio, producto o servicio es de un competidor.
- Imitación de la publicidad: Cuando se reproduce publicidad que otro realiza sin importar el rubro.
- Engaño: Se refiere a cualquier conducta que contenga información falsa o información que, aun siendo veraz, por su contenido o presentación induzca o pueda inducir a error a los destinatarios.
- Actos de denigración: Consiste en la realización o difusión de manifestaciones sobre un competidor que sean aptas para menospreciar su crédito o buen nombre en el mercado
- Actos de comparación: Implica que para promocionar su actividad, establecimiento o productos, contrapone la propia oferta a la del competidor con la finalidad de mostrar que la suya es superior.
- Actos de imitación: Se refiere a una simulación de un elemento que es inherentemente distintivo, o identifica en los ojos de los consumidores al productor que le es competencia.
- Violación de secretos: utilizar información que le ha sido robada al competidor, esta información tiene la particularidad del grado de importancia e impacto que tiene para la empresa. (IBID)

BIEN JURÍDICAMENTE PROTEGIDO DE LA COMPETENCIA DESLEAL

El bien jurídico tutelado es la competencia económica. El objetivo es regular las conductas que se realicen en el mercado.

La competencia económica es el bien jurídico tutelado. En toda sociedad se necesita la competencia, ella es necesaria. Gracias a ella los servicios y productos guardan estándares de calidad para así poder llamar la atención de los consumidores.

Se busca fomentar que las empresas compitan en un margen de lealtad y responsabilidad mutua. Todo ello se logra a través de la correcta regulación de las conductas en el mercado.

Es por ello que resulta de vital importancia la regulación de la competencia económica para así evitar los actos de competencia desleal.

Promueve que los consumidores puedan acceder a bienes y servicios obtenidos mediante procesos eficientes y que las empresas compitan con base en los méritos de su esfuerzo, conforme a reglas claras.

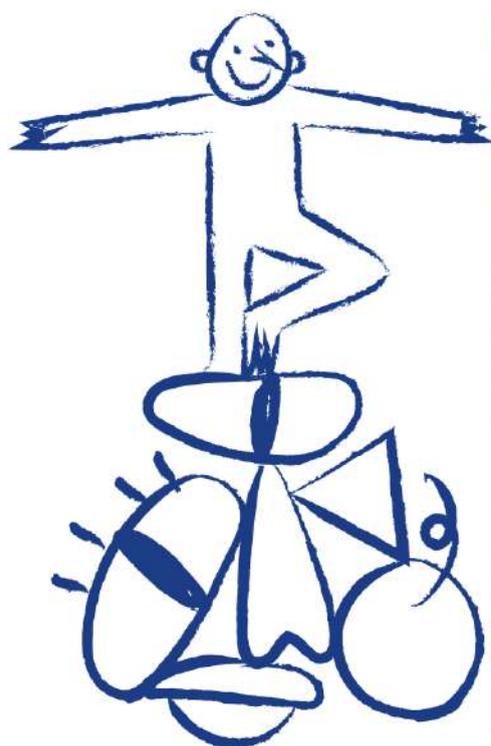


Se debe asegurar que los mercados funcionen de manera abierta y eficiente.



ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL EN MATERIA MARCARIA

El acto de competencia más usual es la confusión y la asociación.



Riesgo de Confusión

La Confusión se basa en actividades idóneas para producir en el consumidor un error acerca de la procedencia empresarial del producto, prestación o servicio que se ofrece en el mercado. No interesa la actividad económica que el competidor realiza, sólo sería necesario que haya un fin concurrencial; ya que si es para un uso privado no se configuraría un acto de confusión o un riesgo de confusión.

La confusión existe cuando hay dos marcas idénticas que se dirigen a identificar los mismos productos o servicios en el mercado, lo que en definitiva origina la no distinción entre uno y otro con claridad ocasionando así confundibilidad entre el público consumidor.

La imposibilidad para distinguir dos marcas puede ser desde varios aspectos: el ideológico, el fonético, el visual. La confusión marcaría se genera en la falta de claridad por parte del consumidor para distinguir un bien de otro (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 2004).

“Riesgo de Confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta)” (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 2008)

Riesgo de Asociación

“En este riesgo el consumidor sabe que el producto no pertenece a la misma empresa, pero sí considera que pertenece a un mismo grupo empresarial, o a una empresa vinculada comercialmente.

“En cuanto al riesgo de asociación, la doctrina ha precisado que se trata de ‘una modalidad del riesgo de confusión, y [que] puede considerarse como un riesgo de confusión indirecta(...) dado que se trata de productos o servicios similares se suscita en el público el riesgo de que asocie la marca posterior a la anterior, considerando que esos productos o servicios, aunque distinguibles en el mercado, son producidos o comercializados por la misma empresa titular de la marca anterior u otra empresa del mismo grupo” (Tribunal de la Comunidad Andina, 2005)

MARCAS



Es el identificador comercial de los bienes y servicios que ofrece una empresa y los diferencia de los de la competencia.

La característica de distintividad, es fundamental que reúna todo signo para que sea susceptible de registro como marca; lleva implícita la posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Forma Leal

Crear marcas que lejos de dar información de los servicios y productos que pretende distinguir le den a estos la suficiente fuerza distintiva de forma que los consumidores le prefieran sobre otras

Crear campañas de posicionamiento de la marca

Respetar a los consumidores; creando marcas que sean fáciles de recordar por parte del consumidor.

Forma Desleal

El competidor valiéndose del esfuerzo ajeno pretenda atraer clientela haciendo uso de elementos distintivos de otro

No hacer campañas, sino que imita a la marca que tiene posicionamiento en el mercado.

El competidor desleal siempre buscará imitar la marca de producto o servicio que sea líder en el mercado para que el consumidor la asocie o la confunda con esta y la elija con la convicción de que se trata de la empresa que la ha posicionado en el mercado como la mejor

CUMPLIMIENTO DEL MANUAL

Es tarea de competidores y consumidores, velar por el fiel cumplimiento de los valores y conductas acá establecidas. Lo acá establecido tiene como pilar fundamental los buenos usos y las buenas costumbres. Venezuela es una convergencia de culturas comerciales donde debe priorizarse el buen comercio para que no se quebrante la confianza mercantil, se lleve a cabo bajo usos honestos y prácticas leales. En caso de no cumplirse el presente manual de debe tomar en cuenta lo siguiente:

- El presente manual debe ser acatado por competidores y sus empleados. Es tarea de todos, incluidos los consumidores de informar sobre presuntas irregularidades.
- Este manual debe ser acogido por los competidores como por las confederaciones de comercio.



- Quien cometa un acto de competencia desleal podrá ser sancionado según las normativas internas de las organizaciones
- Debe ajustarse a los reglamentos y normativa vigente
- Debe ajustarse según el rubro donde se opere.

Las buenas practicas son la base de la comunicación y el crecimiento como comunidad empresarial. Se insta a su utilización.

AGRADECIMIENTOS

A todos aquellos que tienen la fe en que el comercio es la base angular de la civilización.

A todos aquellos que creen en la resolución mediante la palabra.

A todos aquellos que creen que las reglas escritas surten efectos.

A todos aquellos que inspiraron y ayudaron.

Gracias

El comercio es el arte de la palabra. Vamos a honrarla.

Contacto

Annazarjath Suarez,
0414017538
annazarjate@gmail.com



MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS EN CONTRA DE LOS ACTOS DE
COMPETENCIA DESLEAL EN MATERIA DE SIGNOS DISTINTIVO

Conclusiones y Recomendaciones

Lo normal en el mercado es la existencia de la competencia, ella regula en cierta medida la existencia del mismo. Gracias a ella los consumidores obtienen mejores productos y a un mejor precio, mientras que por el lado de los comerciantes la competencia crea el sentido de lealtad y respeto hacia los demás del gremio, quienes deben entender que todos trabajan con un fin en común. Sumado a ello la reputación de los comerciantes y sus productos es de gran importancia. Por lo que existe la necesidad en el mercado para la regulación de los actos de competencia desleal en materia marcaria. En el conocimiento de esta problemática se decidió crear un Manual de Buenas Prácticas para así promulgar los deberes éticos y morales dentro de la industria. Para ello se procedió a la revisión jurisprudencial y doctrinaria con la finalidad de establecer las buenas prácticas para el mercado.

En definitiva, el objetivo del Manual es fomentar la ética y la moral en el entorno comercial, haciendo énfasis en que el beneficiado son ambos (comerciante y consumidor). Es importante el hecho de que este Manual puede ser ajustable, eso quiere decir, que puede ser utilizado tanto para el área marcaria como para otras áreas. Puede ser utilizado en un entorno laboral, comercial, profesional y demás. La propuesta incide directamente en la cotidianidad y se posiciona como un solucionador de problemas. Su presentación es dinámica y sencilla, para que no haga falta un abogado que explique la terminología. Lo ideal es que cualquier persona pueda leerlo y entenderlo. jurídica, también se busca cambiar algunos criterios de evaluación existentes.

Como recomendaciones, se insta a siempre tener en cuenta al consumidor, a entender que la sociedad cambia constantemente y con ello su forma de pensar. Se deben de crear métodos de consulta por parte de las autoridades para así poder conocerlos. Este Manual es producto de la revisión y análisis de jurisprudencia y

doctrina, por lo que en un futuro sería positivo poder levantar un estudio y actualizarlo. Además sería vital importancia que la nueva Ley de Propiedad Intelectual abarque temas de actos competencia desleal.

Referencias Bibliográficas

- Chavanne B; Droit de la Propriété Industrielle; página 223 Dalloz. Paris - 2006 - 6e éd.
- Directiva 2005/29/ce del Parlamento Europeo y del Consejo, del 11 de mayo de 2005. Recuperado el mayo, 24 de 2021 en <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2005-81047>
- Gonzalez, Marco. Competencia desleal. Análisis crítico y elementos para la aplicación de la Ley N°20.169 del 2007. Cuadernos de extensión jurídica N° 14. Universidad de los Andes.
- Ley 256 de 1996 de la República de Colombia. Normas sobre competencia desleal. Recuperado el junio 09, 2021 en <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=38871>
- Ley de Propiedad Industrial. Gaceta oficial número 25.227 del 10 de diciembre de 1956.
- Ley para Promover y Proteger el Ejercicio de la Libre Competencia. Gaceta Oficial N° 34.880 del 13 de enero de 1992. Recuperado el junio 09, 2021 en <http://www.sice.oas.org/compol/natleg/Venezuela/34880.asp>
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (n.d.). Convenio de París para la Protección de la Propiedad Intelectual. Recuperado el mayo 24, 2021, en <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2005-81047>
- Resolución N° 1120, Caso: Helados Tío Bill, 5 de junio de 1995, SARPI, Caracas
- Sentencia 514, del 3 de abril de 2001 Sala Político Administrativa. Tribunal Supremo de Justicia. Recuperado el mayo, 24 2021 en <http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/abril/00514-030401-10676.HTM>

- Tribunal de Marcas de la Unión Europea caso Alcon Inc contra Biofarma SA y otros de fecha 26 de abril de 2007. Recuperado el mayo, 19 de 2021 en <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62005CJ0412&from=FR>
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (1996); PROCESO N° 08-IP-95; Pág. Web: <http://intranet.comunidadandina.org/documentos/Procesos/8-IP-95.doc>
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina(1997); PROCESO N° 27-IP-96; Pág. Web: <https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Procesos/27-IP-96.doc>
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (1995); PROCESO N° 09-IP-94; Pág. Web: <http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/9-ip-94.doc>
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (1996); PROCESO N° 08-IP-95; Pág. Web: <http://intranet.comunidadandina.org/documentos/Procesos/8-IP-95.doc>
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina(1997); PROCESO N° 27-IP-96; Pág. Web: <https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Procesos/27-IP-96.doc>
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (1997); Gaceta Oficial 299; Pág. Web: <http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Gacetas/gace299.pdf>
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (1998); PROCESO N° 20-IP-97; Pág. Web: <https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Procesos/20-IP-97.doc>

- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (1998); PROCESO N° 25-IP-97; Pág. Web:
<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Procesos/25-IP-97.doc>
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (1998); PROCESO 13-IP-97; Pág.
Web:<http://intranet.comunidadandina.org/documentos/DocumentosEntrada/E00009742011.pdf>
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (1998); PROCESO 13-IP-98; Pág. Web:
<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Procesos/13-IP-98.doc>
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (1998); PROCESO 14-IP-97; Pág. Web:
<http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/14-ip-97.doc>
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (1998); PROCESO 04-IP-98; Pág. Web:
<http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/4-ip-98.doc>
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (1998); PROCESO N° 21-IP-98; Pág. Web:
<http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/21-ip-98.doc>
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (1999); PROCESO N° 41-IP-98; Pág. Web:
https://www.wipo.int/export/sites/www/sct/en/comments/pdf/sct18/co_3.pdf
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (1999); Gaceta Oficial Número 490; Pág. Web:
<http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Gacetas/gace490.pdf>
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (1999); Gaceta Oficial Número 475; Pág.

Web:<http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/gacetas/Gace475.PDF>

F

- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (2000); Gaceta Oficial Número 542; Pág. Web:
<http://intranet.comunidadandina.org/documentos/Gacetas/gace542.pdf>
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (2000); PROCESO 66-IP-2000; Pág. Web:
<http://intranet.comunidadandina.org/documentos/Procesos/66-IP-2000.doc>
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (1998); PROCESO 04-IP-98; Pág. Web:
<http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/4-ip-98.doc>
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (1998); PROCESO N° 21-IP-98; Pág. Web:
<http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/21-ip-98.doc>
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (1999); PROCESO N° 41-IP-98; Pág. Web:
https://www.wipo.int/export/sites/www/sct/en/comments/pdf/sct18/co_3.pdf
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (1999); Gaceta Oficial Número 490; Pág. Web:
<http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Gacetas/gace490.pdf>
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (1999); Gaceta Oficial Número 475; Pág. Web:
<http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/gacetas/Gace475.PDF>
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (2000); Gaceta Oficial Número 542; Pág. Web:
<http://intranet.comunidadandina.org/documentos/Gacetas/gace542.pdf>

- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (2000); PROCESO 66-IP-2000; Pág. Web:
<http://intranet.comunidadandina.org/documentos/Procesos/66-IP-2000.doc>
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (2001); PROCESO 58-IP-2001; Pág. Web:
<http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/58-ip-2001.doc>
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (2002); PROCESO 70-IP-2002; Pág. Web:
<http://intranet.comunidadandina.org/documentos/Procesos/70-IP-2002.doc>
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (2002); Gaceta Oficial Número 876; Pág. Web:
<http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Gacetas/Gace876.pdf>
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (2002); PROCESO N° 67-IP-2002;
<http://intranet.comunidadandina.org/documentos/Procesos/67-IP-2002.doc>
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (2002); PROCESO 96-IP-2002; Pág. Web:
<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Procesos/96-IP-2002.doc>
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (2003); PROCESO N° 110-IP-2002; Pág. Web:
<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Procesos/110-IP-2002.doc>
- Velandia, Mauricio. Derecho de la competencia y del consumo Competencia desleal; abuso de la posición de dominio; carteles restrictivos; actos restrictivos; integraciones económicas y protección al consumidor. Universidad Externado de Colombia 2.ª edición. 2011

Anexo 1

Cuadro de Identificación de Criterios de jurisprudencia del Tribunal de la Comunidad Andina

Por razones de edición, comienza en la siguiente página.

Sentencia	Link	Partes	¿De qué trata?	Criterio sobre la marca y los actos de competencia desleal que le afectan	Criterio sobre el Consumidor y su grado de afectación con los Actos de Competencia desleal
Proceso 01-IP-87 del 3 de diciembre de 1987.	https://www.comunidadandiana.org/DocOficiales/Procesos/1-IP-87.doc	Aktiebo laget VOLVO	Interpretación prejudicial de los artículos 58, 62 y 64 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia	1.- La finalidad de las marcas es de individualizar los productos y servicios con el propósito de diferenciarlos de otros iguales o similares. 2.- Se protege al consumidor. 3.- El signo tiene que ser distintivo y novedoso 4.- Prohíbe el registro de marcas que puedan confundirse con otras ya registradas o notoriamente conocidas	La institución de la marca, además, obedece no sólo al interés individual del empresario, sino también al interés general de los consumidores, para quienes la marca debe constituir un elemento objetivo de juicio, que no se preste a confusiones o equívocos. La marca, en tal sentido, es información básica destinada al consumidor potencial que debe facilitar y propiciar su libertad de elección y que debe contribuir a que sea "transparente" la oferta pública de productos y servicios.
· Proceso 04-IP-88 del 09 de diciembre de 1998.	https://www.comunidadandiana.org/DocOficiales/Pro	DAIMLER AKTIE NGESL LSCHAFT	Interpretación prejudicial de los artículos 58, literales a), f) y g), 62 y 64 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena	Reitera criterio del Proceso 01-IP-87	Para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado "consumidor medio" o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes.

	cesos/4-IP-88.doc				
· Proceso 09-IP-94 del 24 de marzo de 1995.	https://www.comunidadandiana.org/DocOficiales/Procesos/4-IP-88.doc	SOCIEDAD CONFESIONALES DEPORTIVAS DIDA LTDA.	<p>Solicitud de interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, respecto a los artículos 56, 58, literal f), y 84 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.</p> <p>Interpretación de los artículos 69 y 73 de la Decisión 85; 88 y 103 de la Decisión 313 y artículos 99 y 114 de la Decisión 344.</p>	<p>-El signo igual o idéntico no está prohibido por sí mismo como irregistrable, sino en cuanto pueda ser causa para que el consumidor caiga en el error o engaño de suponer que todos los productos a que se refiere la marca son originarios del mismo productor o empresario, evitándose de este modo, en el consumidor el error o confusión sobre la procedencia de los productos o servicios teniendo en cuenta la naturaleza de dichos productos. - dos clases de confusión: la directa y la indirecta. Por la primera se induce al comprador a que adquiera un producto determinado, creyendo que está comprando otro. En</p>	<p>Cada persona o cada grupo de personas tiene una reacción diferente ante un producto y su marca, y esa reacción es la que se recoge como impresión y prueba del hecho de que dos marcas aparentemente semejantes o similares pueden producir confusión entre el público. - se refiere “al consumidor medio” o “al público medio”, a quien le califica como a “una persona dotada de las normales facultades perceptivas” o “ a personas de raciocinio normal” quien por lo general no es una persona conocedora y diligente, que se “guía por sencillas apreciaciones visuales o auditivas corrientes”.- Frente a este tipo de consumidor medio o “promedio” sale a luz el consumidor profesional y especializado, el que por su propia formación está expuesto al riesgo de confusión en menor grado que el consumidor medio o corriente. - Existe relación entre el tipo de consumidor, y la clase de producto o servicio y su precio para determinar el riesgo de confusión. Un consumidor de productos de uso técnico o selectivo, tendrá menor riesgo de confusión que uno de productos masivos, y un consumidor de productos de bajo precio está sujeto con mayor facilidad al riesgo de confusión del consumidor de</p>

				<p>este caso la identidad se produce en los signos y la naturaleza misma de los productos.</p> <p>La confusión indirecta se da por el origen o procedencia de los productos: el consumidor cree que el producto que adquiere tiene el mismo productor; “o que el producto pertenece a una misma línea de productos de un fabricante distinto de quien realmente los fabricó” (Jorge Otamendi, Derecho de Marcas, página 144). - puede existir confusión generada por similitudes visuales provocadas por semejanzas ortográficas o gráficas; confusión por similitudes auditivas si las palabras tienen una fonética similar, y confusión ideológica si entre los términos a cotejarse hay un mismo contenido conceptual</p>	<p>bienes de costo elevado. Estos análisis conducen al juzgador a ser más severo en la determinación de la confundibilidad cuanto más se tenga que proteger al tipo o clase de consumidor.</p>
--	--	--	--	--	--

				de las marcas.	
· Proceso 08-IP-95 del 30 de agosto de 1996.	http://intranet.comunidadandina.org/documentos/Procesos/8-IP-95.doc	LABORATORIOS LISTE R LTDA.	Solicitud de Interpretación Prejudicial de los artículos 72, 58, literal g) de la Decisión 85 y artículo 119 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, requerida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, así como del artículo 58, literal f) de la Decisión 85.	Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro. En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes . Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud.	Reitera criterios

<p>· Proceso 27-IP-96 del 16 de abril de 1997.</p>	<p>https://www.comunidadandiana.org/DocOficialesFinales/Procesos/27-IP-96.doc</p>	<p>TORRE CAFE AGUILA ROJA Y CIA. LIMITADA</p>	<p>Interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literal a), 93, 95, 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena</p>	<p>La clara intención del legislador comunitario al imponer esta prohibición no es otra que la de proteger principalmente al consumidor ante la presencia de dos signos, que siendo idénticos o semejantes amparen los mismos productos o servicios, y dentro de la comercialización o adquisición puedan inducirle a confusión o error al creer que con la misma marca está adquiriendo un producto del mismo empresario o que el producto con la marca similar también deviene del mismo origen o fuente empresarial.</p>	<p>protege, en primer lugar, es la defensa del consumidor frente a un error en que podría caer al adquirir un producto de una marca similar que no es la que quiso ni deseó en un primer momento. El segundo sujeto de protección es para el propio productor o titular de la marca, que se vería afectado si en el mercado existieran para sus propios productos varios signos similares, idénticos o semejantes, que pudiera dar lugar a que el público por error adquiriera uno cualquiera, con lo cual su producto no se distinguiría de los demás reinando, en consecuencia, una confundibilidad marcaría que perjudicaría al productor y a su marca, anulando así, la necesidad de las marcas en el campo mercantil.</p>
--	--	---	--	---	--

<p>Proceso 11-IP-96 del 29 de Agosto de 1997</p>	<p>http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Gacetes/9.pdf</p>	<p>C.A. Cigarra Bigott Sucesores</p>	<p>Solicitud de Interpretación Prejudicial de los artículos 107 y 110 y de la disposición final de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena,</p>	<p>A. Para que pueda producirse confusión en el mercado, han de darse los siguientes elementos: 1. Presencia en el mercado de dos productos idénticos o similares y al mismo tiempo. 2. Existencia de dos empresarios productores, con sus respectivos registros en dos o más países de la subregión (artículo 107, inciso primero) o 3. Existencia en un mismo país de dos proveedores también con sus respectivos registros en dos países de la subregión, pero siendo sólo uno de ellos titular. - Para que exista confusión es necesario que se haga posible el ejercicio de comparación entre dos objetos reales. Mientras uno de ellos no se haya materializado mediante su venta en el mercado, por simple inexistencia física no</p>	<p>La lógica de esta disposición está dada, de una parte, por la necesidad de defender a los consumidores quienes ante la presencia de dos marcas idénticas o similares en el mercado ven afectada su capacidad de selección como demandantes de bienes y servicios, y de otra, por la posibilidad de confusión fundada en la defensa de los empresarios quienes como primeros oferentes del producto están interesados en que se establezca la identidad de este producto con el fabricante, a fin de informar sobre la calidad del mismo, su origen y las características especiales que posee.</p>
--	--	--------------------------------------	---	--	---

				puede compararse con el producto que sí está siendo utilizado. Allí donde no hay posibilidad de comparación entre dos objetos, tampoco habrá posibilidad de confusión.	
· Proceso 04-IP-97 del 20 de enero de 1998.	https://www.comunidadandiana.org/DocOficialesFinales/Procesos/20-IP-97.doc	Sociedad MANU ELITA S.A.,	Interpretación prejudicial de los artículos 71, 72, literales a) y h) y 73 literales b), d) y e) de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena	Reitera criterio del Proceso 01-IP-87	Reitera criterios
· Proceso 25-IP-97 del 30 de enero de 1998.	https://www.comunidadandiana.org/DocOficialesFinales/Procesos/25-IP-97.doc	Registro de la Marca: "CAFÉ ORIENTE (MIXTA)" de Gustav	Interpretación prejudicial de los artículos 81 en concordancia con el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; artículo 81 de la citada Decisión 344 en concordancia con el	Lo idéntico se confunde por sí mismo, ya que todo signo semejante o igual puede ser susceptible de un riesgo de confusión, pero todo signo idéntico es confundible a priori. "La similitud o semejanza entre signos admite reglas de	Reitera criterios

	5-IP-97.doc	o Adolfo Peñaranda Ayala.	artículo 128 ibídem; artículos 146 y 147, ibídem, en concordancia con el artículo 5° del Tratado que creó el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena	comparación o de análisis, en tanto que la identidad por ser un hecho objetivo no resiste ningún análisis” por lo que la identidad descarta por sí misma toda regla para establecer una comparación diferenciadora entre dos signos, (Proceso N° 17-IP-96, G.O. N° 253 de 17 de marzo de 1997), pues “tratándose de marcas idénticas -tanto en cuanto a signos como a productos- el riesgo de confusión es inevitable y puede establecerse “prima facie” con certeza total mediante el simple cotejo de las marcas en conflicto”	
· Proceso 13-IP-97 del 6 de febrero de 1998.	http://intranet.comunidadaceuticacolombos/D	SOCIEDAD FARMACEUTICA COLOMBOS	Solicitud de Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 83, 102 y 147 de la Decisión 344	reitera criterios	Reitera criterios

	ocumentosEntada/E00009742011.pdf	BELG A FARCO BELL LTDA			
· Proceso 13-IP-98 del 20 de marzo de 1998.	https://www.comunidadandina.org/DocOficiales/Procesos/13-IP-98.doc	Fábrica de Dulces y Bocado los El Rosal y Cía	Solicitud de Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena	La marca que es idéntica o semejante a otra para proteger los mismos o similares productos, produciría en el consumidor medio un error o confusión en lo que respecta al producto o al origen empresarial.	Reitera criterios
· Proceso 14-IP-97 del 17 de abril de 1998.	http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/14-ip-97.doc	Sociedad Manufacturas Plásticas S.A..	Solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literal a), 104, 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.	La confusión puede referirse a la naturaleza del producto, a su procedencia, a su modo de producción, a su calidad y a las demás características que el consumidor persigue al adquirirlo. En el caso de las marcas confundibles no se da en ellas el elemento indispensable que consagra	Reitera criterios

				<p>el artículo 81 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena sobre distintividad para que pueda procederse al registro. La función distintiva es la característica más importante que el ordenamiento jurídico andino atribuye a las marcas y la visibilidad de la marca su novedad y la representación gráfica a que se refiere el mismo artículo 81 se derivan de la propia distintividad. - Por último cabe agregar que la confusión marcaria atenta contra el mercado libremente competitivo de bienes y de servicios en la medida en que introduce falta de claridad en la oferta y la demanda de ellos.</p>	
--	--	--	--	---	--

<p>· Proceso 04-IP-98 del 17 de agosto de 1998</p>	<p>http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/4-ip-98.doc</p>		<p>Interpretación prejudicial de los Artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena</p>	<p>El riesgo de confusión no sólo ha de tenerse en cuenta la identidad o similitud entre los signos cotejados sino, además, la naturaleza de cada uno de los productos o servicios que con tales signos se pretenda amparar.</p>	<p>Nada relevante</p>
<p>· Proceso 21-IP-98 del 03 de septiembre de 1998</p>	<p>http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/21-ip-98.doc</p>	<p>CARTON DE COLOMBIA S.A.</p>	<p>Interpretación Prejudicial del Art. 99 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en concordancia con el literal a) de Art. 83 ibídem y el Art. 81 de la misma Decisión e interpretación de oficio de los artículos 69 de la Decisión 85 y 102 de la Decisión 344,</p>	<p>Nada relevante. Reitera Criterios</p>	<p>Nada Relevante. Reitera Criterios.</p>

<p>· Proceso 43-IP-98 del 19 de marzo de 1999.</p>	<p>http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Gacetas/gace490.pdf</p>	<p>FAIRBANKS, INC.</p>	<p>Interpretación Prejudicial de los Artículos 81, 82 literal h), 83 literal b), 96, 113, 128, 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y artículo 5 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena</p>	<p>“El otro requisito es la LICITUD, con lo que se pretende que no esté constituido por signos prohibidos por la ley, ni contrarios a las buenas costumbres y a la moral; ni tampoco ser engañoso ni contradecir el principio de veracidad; ni implicar riesgos de asociación, de confusión o dilución con otros signos distintivos, ni atentar contra el derecho de terceros, “ni implicar alguna práctica desleal o parasitaria”. - Es que la distintividad es parte de una competencia en el mercado, en tanto que la confundibilidad entre signos, es una de las representaciones más comunes de una desleal competencia, que en ningún instante protege ni trata de proteger el derecho marcario o la propiedad</p>	<p>Del consumidor, al defender su autonomía y evitar que caiga en error de hecho al seleccionar y adquirir los bienes y servicios que consume, por verse inmerso en engaño o confusión sobre la naturaleza, la procedencia, el modo de fabricación, o en general, sobre la información de los productos que fuere a adquirir. Del productor, al erradicar las prácticas comerciales desleales que van en contra de los intereses de los competidores, a fin de que se mantenga invariable la justa y legítima posición alcanzada por él y los distribuidores de un bien específico en el mercado. - La distintividad de los signos juega una doble función: en primer lugar proteger al consumidor, como elemento fundamental de toda relación comercial, evitándole la confusión ya sea en cuanto al origen o procedencia empresarial de dos signos semejantes o iguales, para que al momento de realizar el acto de adquisición no caiga en el error de que los productos o servicios o las actividades que se aplican a esos signos proceden o tienen un mismo origen industrial, o que por tener esas semejanzas adquieren la misma calidad. El segundo elemento de protección está referido al titular del signo, para evitar que en forma inescrupulosa y abusiva terceros se aprovechen de las ventajas de sus productos, de su clientela y del</p>
--	--	------------------------	---	--	---

				industrial.	“good will” y registren o adopten nombres similares o iguales o idénticos a los suyos pretendiendo confundir al consumidor con uno u otro signo.
· Proceso 66-IP-2000 del 4 de octubre de 2000.	http://intranet.comunidadandina.org/documentos/Procesos/66-IP-2000.doc	MERC K TRANSITORY LLC.	Solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena	Para la determinación de la confundibilidad entre dos signos hay que apreciar de manera especial sus semejanzas antes que sus diferencias, con el objeto de evitar la posibilidad de error en que pueda incurrir el consumidor al analizar las marcas en cotejo.	Nada Relevante. Reitera Criterios.
· Proceso 58-IP-2001 del 19 de septiembre de 2001.	http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/58-ip-2001.doc	PAUL HARTMANN AG	Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena	En el mercado pueden existir marcas que induzcan al público a error. Esta confusión es generada por la semejanza entre signos que protegen productos o servicios, por lo tanto, el signo que se pretenda registrar no puede inducir a confusión en los productos o servicios distinguidos por	Nada Relevante. Reitera Criterios.

				<p>una marca, ya sea que haya sido solicitada anteriormente o por una que se encuentre registrada. - El riesgo de confusión, que es tomar una cosa por otra, produce error en el consumidor con respecto de marcas similares o idénticas al elegir un producto amparado por una marca, creyendo que está comprando otro, o que pertenece a los mismos fabricantes por causa de su parecido, perjudicando tanto al público consumidor como al empresario dueño de la marca; también, de manera general, se estaría perjudicando el sistema de protección de las marcas.</p>	
<p>· Proceso 70-IP-2002 del 04 de septiembr</p>	<p>http://intranet.comunidadadandina.org/</p>	<p>JOSEP H E. SEAGR AM & SONS</p>	<p>Solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de</p>	<p>Nada relevante. Reitera Criterios</p>	<p>Nada Relevante. Reitera Criterios.</p>

e de 2002	documentos/Procesos/70-IP-2002.doc	INC	Cartagena		
· Proceso 66-IP-2002 del 15 de noviembre de 2002.	http://intranet.comunidadadana.org/Documentos/Gacetas/Gace876.pdf	Galo Molina Calle	Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82 literales a) y h), 83 literal a) y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena	Nada relevante. Reitera Criterios	Nada Relevante. Reitera Criterios.
· Proceso 67-IP-2002 del 15 de noviembre de 2002.	http://intranet.comunidadadana.org/documentos/Procesos/67-IP-2002.doc	KIMBERLY - CLARK CORPORATION	Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81, 82, literal a, y 83, literal a, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena	La marca procura, en definitiva, garantizar la transparencia en el mercado. La marca protege el interés de su titular, otorgándole un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos y servicios, así como el interés general de los consumidores o usuarios a quienes se halla destinada,	Nada Relevante. Reitera Criterios.

				garantizando a éstos la identidad de origen del producto o servicio que el signo distingue, permitiéndoles, en consecuencia, valorar, diferenciar, identificar y seleccionar el respectivo producto o servicio sin riesgo de error o confusión acerca de su origen o calidad.	
· Proceso 96-IP-2002 del 27 de noviembre de 2002.	https://www.comunidadandiana.org/DocOficiales/Procesos/96-IP-2002.doc	MARIN & ASOCIADOS C. A. MYAC A	Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literal a) y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena	Nada relevante. Reitera Criterios	Nada Relevante. Reitera Criterios.
· Proceso 110-IP-2002 del 02 de abril	https://www.comunidadandiana.org/	BAVARIA S.A.	Interpretación prejudicial de los artículos 81; 82 literal a); 83 literal a); y, 95 de la Decisión 344 de	La confusión puede manifestarse cuando, al percibir la marca, el consumidor supone que se	Nada Relecente. Reitera Criterios

de 2003.	na.org/DocOficiales/Procesos/10-IP-2002.doc		la Comisión del Acuerdo de Cartagena	trata de la misma a que está habituado, o cuando, si bien encuentra cierta diferencia entre las marcas en conflicto, cree, por su similitud, que provienen del mismo productor o fabricante.	
----------	--	--	--------------------------------------	--	--

<p>Proceso 54-IP-201 3</p>	<p>http://intranet.comunidadandina.org/documentos/Procesos/54-IP-2013.docx</p>	<p>THE PROCT ER & GAMB LE COMP ANY.</p>	<p>Interpretación prejudicial, a solicitud de la corte consultante, de los artículos 136 literales a), d) y h), 137 y segundo párrafo del artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 134 literales a), b) y g), 150, 224, 225, 226, 228, 229, 258 y 259 de la misma normativa</p>	<p>Es desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial, que realizado en el ámbito empresarial sea contrario a los usos y prácticas honestos. - Cuando la norma se refiere al “ámbito empresarial”, lo hace en relación con el empresario dentro del mercado, es decir, se refiere a que es desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial que haya sido realizado con ocasión de la actividad empresarial, esto es, en relación con la empresa vinculada al mercado y la competencia. los actos de competencia desleal, además de poder causar daños a un competidor determinado, lo pueden hacer al mercado mismo y, por lo tanto, al interés del público</p>	<p>Nada Relecante. Reitera Criterios</p>
------------------------------------	--	---	--	---	--

				<p>vinculados a la propiedad industrial que, como ya se anotó, no configuran una lista taxativa. Estos son:</p> <p>Cualquier acto capaz de crear confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.</p> <p>Las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.</p> <p>Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos. - No se refiere propiamente al análisis de confundibilidad de los signos distintivos, aunque pueden presentarse situaciones en que la imitación de un signo distintivo genere riesgo de confusión o asociación en el público consumidor. En consecuencia, no se trata de establecer un análisis en materia de confundibilidad de signos distintivos, ya que esto es un tema regulado en otra normativa. Se trata, entonces, de determinar si dichos actos deshonestos, en relación con un competidor determinado, generan confusión en el público consumidor respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. - La norma se</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>refiere a cualquier acto capaz de crear confusión por cualquier medio. Lo anterior quiere decir que se pueden presentar diversas maneras de crear confusión respecto de los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. Pueden, en efecto, darse en forma de artificios, engaños, aseveraciones, envío de información, imitación de marcas, productos, envases, envolturas, etc. En este sentido, la utilización de un signo distintivo ajeno para hacer pasar como propios productos ajenos, es considerada como una práctica desleal. Para catalogar un acto como desleal por confusión, es necesario que los competidores concurren en un mismo mercado físico o electrónico. Lo anterior es así, ya que si no hay</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>competencia, es decir, si los actores no concurren en un mismo mercado no se podría hablar de competencia desleal. En el segundo grupo de actos, que se pueden denominar actos de descrédito comercial, se encuentran todas aquellas aseveraciones falsas sobre el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor, que tengan el efecto de desacreditarlo ante el público consumidor. Se debe entender por aseveración, “todo información que de por cierto algo del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor”.</p> <p>El tercer grupo de actos, se refiere a las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio,</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>podieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos, no es más que una especie del primer grupo de actos de competencia desleal, es decir, es un conjunto de actos de competencia desleal por confusión.</p>	
--	--	--	--	--	--

<p>. Proceso 67-IP-201 5 del 08 de julio de 2015</p>	<p>https:// www.tr ibunala ndino.o rg.ec/d ecision es/IP/6 7-IP-20 15.pdf</p>	<p>Subram aniam Krishna raj</p>	<p>Interpretación prejudicial de los artículos 136 literal a) y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina</p>	<p>En el marco de los grupos de actos de competencia desleal arriba enunciados, la Oficina Nacional competente deberá concluir si el registro solicitado puede perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. El primer grupo de actos, “actos de competencia desleal por confusión”, es el más emblemático en relación con el registro de un signo como marca. Si un competidor solicita el registro con la finalidad de generar confusión en el mercado como tal y, por lo tanto, de causar daño a otro competidor, estaremos en frente de la causal anotada. - aprovecharse ilícitamente del prestigio que otro empresario ha ganado en el mercado es un acto que debe estar proscrito. Hace parte de ese grupo de</p>	
--	--	---	--	--	--

				<p>conductas que denominamos desleales y que podrían generar grandes problemas de competencia, ruptura de la transparencia en el mercado y error en el público consumidor. (...) La mencionada conducta desleal no sólo está dirigida a aprovecharse de la notoriedad de un signo distintivo, sino del posicionamiento de un producto como tal, de la fama y prestigio de la organización empresarial, o inclusive de la honestidad y transparencia en la venta de un producto o en la presentación de un servicio, entre otras situaciones que podrían constituir la imagen de una empresa.</p> <p>Posicionarse empresarialmente es una fuerte tarea logística.</p> <p>Permitir que de manera velada otro competidor se</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>aproveche de dicha situación, es en últimas permitir que el posicionamiento en el mercado se vaya diluyendo, generando con estos una erosión sistemática de la ubicación de un empresario en el mercado.”</p> <p>(Interpretación Prejudicial de 24 de julio de 2013, expedida en el marco del proceso 54-IP-2013). - el régimen común de propiedad industrial, bajo el principio básico de la buena fe, no tolera situaciones que pongan en peligro la transparencia en el mercado y la lealtad comercial. - “actos de competencia desleal por confusión”, es el más emblemático en relación con el registro de un signo como marca. El análisis que haga corte consultante, debe partir de “indicios razonables” que le</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>permitan llegar a la conclusión de que el solicitante del registro, de mala fe, podría perjudicar a otro competidor en el mercado. Por “indicio razonable” se debe entender todo hecho, acto u omisión del que, por vía de inferencia, pueda generar una gran probabilidad de que el registro se solicitó con el ánimo de cometer un acto de competencia desleal. aprovecharse ilícitamente del prestigio que otro empresario ha ganado en el mercado es un acto que debe estar proscrito. Hace parte de ese grupo de conductas que denominamos desleales y que podrían generar grandes problemas de competencia, ruptura de la transparencia en el mercado y error en el público consumidor. (...) La</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>mencionada conducta desleal no sólo está dirigida a aprovecharse de la notoriedad de un signo distintivo, sino del posicionamiento de un producto como tal, de la fama y prestigio de la organización empresarial, o inclusive de la honestidad y transparencia en la venta de un producto o en la presentación de un servicio, entre otras situaciones que podrían constituir la imagen de un empresa. Posicionarse empresarialmente es una fuerte tarea logística. Permitir que de manera velada otro competidor se aproveche de dicha situación, es en últimas permitir que el posicionamiento en el mercado se vaya diluyendo, generando con estos una erosión sistemática de la ubicación de un empresario</p>	
--	--	--	--	--	--

				en el mercado.” (Interpretación Prejudicial de 24 de julio de 2013, expedida en el marco del proceso 54-IP-2013).	
Proceso 183-IP-2021 del 9 de marzo de 2022	chrome-extension://efaidnbnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.comunidadindiana.org/DocOficiales/Files/Procesos/183_IP_2021.pdf	MARKARIZAS.A.S Y SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC-DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA			Se señala la diferencia entre el criterio de confusión directa y el criterio de confusión indirecta. Siendo el primero caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado crea que está adquiriendo otro. Por el contrario, el riesgo de confusión indirecto postula que cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial al que realmente posee.

Cuadro de Identificación de Criterios de jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia

Sentencias	Link	Partes	¿De qué trata?	Criterio sobre el riesgo de confusión	Criterio sobre la competencia desleal
Sentencia 1216 del 17 de noviembre de 2009 de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremos de Justicia	http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/noviembre/192683-01216-171116-2016-2009-0820.HTML	Ebel International vs. Ministerio para Industrias ligeras y Comercio	Recurso contencioso administrativo de nulidad	Toman en cuenta los canales de comercialización y que están destinados a un público consumidor totalmente distinto. Se ratifica la sentencia Nro. 514 del 3 de abril de 2001 de Sala Político Administrativa. La confusión debe resultar de una simple comparación de ambos signos y tomando en cuenta la apreciación de la fuerza expresiva o de impacto en el consumidor.	

<p>Sentencia 374 del 5 de mayo de 2010 de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia</p>	<p>http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/Mayo/00374-5510-2010-2004-0006.html</p>	<p>Hugo Boss, AG</p>	<p>Recurso contencioso administrativo de nulidad, contra el acto administrativo contenido en la Resolución N° 412 de fecha 24 de abril de 2003, publicado en el Boletín de la Propiedad Industrial de fecha 27 de junio de 2003, N° 457,</p>		<p>Además de proteger al titular del signo notorio que lo reclama contra la competencia desleal de aquél que pretende reproducirlo o imitarlo, se persigue evitar que se engañe al consumidor induciéndolo a error en la compra de productos que no gozan de las particulares condiciones de calidad, prestigio y renombre propias de la marca notoria que requieren de tutela especial. Conforme a lo anterior, en casos como el que se analiza, la protección del interés general constituye materia de orden público y por consiguiente en opinión de este Máximo Juzgador, el interés del público consumidor debió ser tutelado por el jerarca de la Administración, en lugar de desconocer los hechos constantes en el expediente administrativo.</p>
--	--	----------------------	--	--	--

<p>Sentencia N° 1.144 del 31 de agosto de 2004</p>	<p>http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/agosto/01144-310804-2003-0778.HTM</p>	<p>Representaciones Dekema, C.A</p>	<p>Recurso de nulidad contra de la Resolución N° SPPLC/028-2000, de fecha 28 de junio de 2000</p>		<p>La competencia desleal se constituye como el conjunto de actos de competencia efectuados por un competidor con el objeto de desacreditar a otro competidor y desplazarlo del mercado, con el único fin de acaparar el mayor número de clientes posibles. Para otros, la competencia desleal es aquella que tiene por finalidad apoderarse en forma indebida del favor del público y atraerse una clientela que en ausencia de estas maniobras podría dirigirse a otra parte.</p> <p>En este orden de ideas, se ha afirmado que se consideran actos desleales, atendiendo a la naturaleza de los intereses tutelados, los siguientes: a) actos contrarios a los intereses de los competidores: denigración, imitación, violación de los secretos, entre otros; b) actos contrarios a los intereses de los consumidores, como engaño, comparación, confusión y otros; c) actos contrarios al mercado: violación de normas, explotación de la situación de dependencia económica.</p>
--	--	--	---	--	---

<p>Sentencia 747 del 19 de julio del 2016 de la Sala Político Administrativa</p>	<p>http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/julio/189108-00747-19716-2016-2010-0169.HTML</p>	<p>EVEREADY DE VENEZUELA, C.A.</p>	<p>Recurso de nulidad contra la Resolución Núm. SPPLC/036-98 de fecha 23 de noviembre de 1998</p>		<p>El análisis que se hace particularmente sobre la premisa de la afectación en la competencia, y que parte de la idea de que se haya producido un daño sin distinción temporal del hecho, es decir, en el sentido de que este se haya producido (real y específico) o de que exista la posibilidad de que se produzca (daño potencial),</p>
--	--	------------------------------------	---	--	--

