

LA REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL¹

Horacio Rangel Ortiz

Sumario: I. Los monopolios inhiben la competencia; II. Ciertos monopolios son indispensables para que exista sana competencia; III. El Derecho de la competencia agrupa en una categoría especial a ciertos bienes de la empresa: los derechos de propiedad industrial; IV. Necesidad de una agrupación adicional de criterios que deben observarse con independencia de los derechos exclusivos que confiere la propiedad industrial; V. La expresión competencia desleal; VI. El manejo técnico-jurídico del concepto competencia desleal en materia de propiedad industrial; VII. La noción de competencia desleal constituye el complemento indispensable de toda regulación sobre los derechos de propiedad industrial; VIII. El derecho de los competidores a disputarse la clientela y el empleo de los medios escogidos para tal fin; IX. Competencia ilícita: competencia prohibida y competencia desleal; X. La cláusula general y la enumeración ilustrativa de supuestos típicos; XI. Un acto es constitutivo de competencia desleal a los efectos de la ley, solamente con que incurra en la noción contenida en la cláusula general; XII. Competencia desleal y concurrencia criminosa; XIII. Actos contrarios a los buenos usos y costumbres; XIV. El artículo 10 bis del Convenio de París; XV. Un caso de aplicación del artículo 10 bis del Convenio de París en la jurisprudencia mexicana: el caso tipo Singer; XVI. Observaciones finales.

I. LOS MONOPOLIOS INHIBEN LA COMPETENCIA

Los criterios que han servido para determinar las actividades que les son permitidas a los empresarios en el ejercicio de la competencia, se oponen a la creación de monopolios y a la implantación de actividades monopólicas que inhiban el juego competencial. Los monopolios estorban y entorpecen el ejercicio de la competencia. La regla general prohíbe el levantamiento de monopolios, pues los monopolios son la antítesis de la competencia. Los monopolios se prohíben con la

¹ Texto base de la conferencia pronunciada por el autor el martes 25 de julio de 1995 en la ciudad de Sucre, Bolivia durante el Seminario Nacional de la OMPI sobre Propiedad Intelectual para Jueces y Fiscales de Bolivia organizado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual en cooperación con la Secretaría Nacional de Cultura y la Corte Suprema de Justicia de Bolivia del 24 al 27 de julio de 1995.

idea de fomentar la competencia, dados los beneficios que de ella se derivan para la comunidad; de ahí que, en principio, todo empresario esté en condiciones de incursionar en las actividades que en la industria y el comercio realizan otros empresarios sin mayor cortapisa. Este principio tan pregonado por los defensores clásicos de la competencia y el libre mercado no es absoluto.

II. CIERTOS *MONOPOLIOS* SON INDISPENSABLES PARA QUE EXISTA SANA COMPETENCIA

Así como se ha dicho que, en lo general, los monopolios entorpecen el ejercicio de la competencia, está claro que existen ciertos monopolios y privilegios que son indispensables para que exista competencia y libre mercado. Por contradictorias que parezcan una y otra afirmación, la forma como las cosas se producen en la realidad permite conciliar con comodidad estas aseveraciones, cuando se entiende que el ejercicio de una sana competencia manda a los comerciantes competir con esfuerzos propios y no ajenos.

En efecto, las reglas que rigen una recta participación en el ejercicio de la competencia mandan que los comerciantes concurren al mercado con esfuerzos propios; sólo así se entiende el ejercicio de la competencia. Incursionar en el mercado a base del aprovechamiento de los esfuerzos ajenos, lejos de producir el efecto de fomentar la competencia tiene como consecuencia una inhibición de esta actividad, pues las recompensas a las conquistas del mercado que se consiguen con esfuerzos propios serán compartidas por quienes no han contribuido a dicha conquista con sus propios recursos. Cuando las leyes no prevén la represión de las actividades que realizan quienes pretenden participar en el juego concurrencial en estas condiciones, efectivamente están fomentando una retirada del mercado de aquellos que participan en el mercado a base de esfuerzos y recursos propios. El desaliento de la competencia no es algo que por sí mismo produzca un perjuicio social, como no fuera por el hecho que el desaliento del juego concurrencial impide gozar a la comunidad de otros beneficios, como son mejores precios y mejor calidad en el

suministro de bienes y servicios. Por tanto, *una regla fundamental que debe observarse en el ejercicio de la competencia es la de incursionar en el mercado y participar en el juego concurrencial con esfuerzos propios y no ajenos*; regla que toma la forma de una *limitante* en el ejercicio de la competencia: una sana competencia está condicionada a la observancia de ciertas restricciones que incluyen el respeto de *monopolios* ajenos en algunos casos y de otras reglas vinculadas con dichos *monopolios*.

III. EL DERECHO DE LA COMPETENCIA AGRUPA EN UNA CATEGORÍA ESPECIAL A CIERTOS BIENES DE LA EMPRESA: LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Por eso, existen ciertas circunstancias bajo las cuales la utilización no autorizada de los bienes inmateriales de la empresa ajena en el ejercicio de la competencia es ilegal, toda vez que la utilización de esos bienes inmateriales ajenos por parte de un competidor para incursionar en el mercado se traduce en la utilización de recursos ajenos y no propios para incursionar en el mercado. Esta forma de incursionar en el mercado no la permite el Derecho de la competencia. A tales efectos, el Derecho de la competencia agrupa en una categoría especial a esos bienes, respecto de los cuales sus legítimos propietarios y poseedores pueden ejercer lo que en esta materia se conoce como un derecho de *exclusividad*, que algunos identifican con los monopolios, y les llaman de esta forma por razón de que el ejercicio de los derechos de exclusividad correspondientes excluye a los demás competidores de la posibilidad legal de hacer uso de los bienes inmateriales de la empresa protegidos a través de esos derechos.

Esos derechos de exclusividad son los derechos de propiedad industrial, mismos que están determinados en la legislación de la materia de cada país y en algunos ordenamientos internacionales, a los fines de alertar a los comerciantes sobre aquellas actividades respecto de las cuales deben apartarse en el ejercicio de una sana competencia. Estos derechos están representados típicamente por

los signos distintivos de la empresa que abarcan instituciones como las marcas, los nombres comerciales, los avisos comerciales y las denominaciones de origen por un lado y las creaciones nuevas que comprenden a las invenciones patentables, los diseños y los modelos de utilidad, por otro.

Desde luego que no es arbitraria la determinación sobre si un bien inmaterial de la empresa efectivamente constituye un bien merecedor de la protección que confieren los derechos de propiedad industrial. Antes al contrario, existen reglas, condiciones y requisitos que deben satisfacerse a los fines de estar en condiciones de ejercer esos derechos. Tal razonamiento conduce a otra proposición que sugiere que los bienes y actividades que no están amparados por un derecho de propiedad industrial, esto es, por un derecho de exclusividad, están disponibles para su libre utilización por parte de competidores y terceros.

IV. NECESIDAD DE UNA AGRUPACIÓN ADICIONAL DE CRITERIOS QUE DEBEN OBSERVARSE CON INDEPENDENCIA DE LOS DERECHOS EXCLUSIVOS QUE CONFIERE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Pero el ejercicio de la competencia en estas circunstancias, la aplicación con todo rigor de la propuesta que permite a los competidores la realización de actividades y negocios o la utilización de bienes inmateriales que no están amparados por un derecho de exclusividad conforme a las reglas de la propiedad industrial –y que por tanto se estiman en el dominio público para su libre utilización–, puede conducir a resultados tan indeseables en el ejercicio de la competencia como los que se pretenden evitar con la represión de la utilización no autorizada de los bienes amparados por la propiedad industrial. De ahí la necesidad de una *agrupación adicional de criterios* que deben observarse en el ejercicio de la competencia, con independencia del respeto que en estas actividades merecen asimismo los derechos de propiedad industrial. Se trata de una serie de reglas y criterios que

deben respetar los comerciantes en el ejercicio de la competencia, cuya inobservancia se traduce en una conducta de competencia desleal, reprimible por el Derecho por razones análogas a las que sirven para justificar la represión de los usos no autorizados de los bienes inmateriales de la empresa ajenos que se encuentran amparados por un derecho de propiedad industrial. Es precisamente a estos criterios, a los que sirven para precisar la existencia de un acto de competencia desleal propiamente dicho, a lo que me voy a referir más adelante.

V. LA EXPRESIÓN *COMPETENCIA DESLEAL*

La expresión *competencia desleal (concurrence déloyale)* es empleada por primera vez en las sentencias dictadas por los tribunales franceses a principios del siglo XIX ²; ello significa que la necesidad de reprimir los actos de competencia desleal ha estado presente desde tiempos remotos.

La competencia desleal es una disciplina de apariencia compleja, aun para el estudioso y practicante; en parte por su naturaleza casuística, pero en mucho por la falta de divulgación y estudio que esta disciplina ha padecido en nuestro medio. Esto ha provocado que en ocasiones la acción de competencia desleal haya sufrido desvío cuando se ha hecho uso de ella, o bien que esta institución no haya sido debidamente aprovechada en beneficio de causas justas. A ello hay que agregar que los conceptos en torno de los cuales gira la doctrina de la competencia desleal son afines a otros conceptos con los que frecuentemente se le relaciona y por tanto se le confunde; no siempre es fácil distinguir los unos de los otros y menos separarlos con precisión.

² Véase Saint-Gal, Yves, *Protection et Défense des Marques de Fabrique et Concurrence Déloyale-Droit Français et Droits Etrangers*, J. Delmas et Cie. 75006 París, *édition* 1982, p.W4.

VI. EL MANEJO TÉCNICO-JURÍDICO DEL CONCEPTO COMPETENCIA DESLEAL EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Es común encontrar a la disciplina de la competencia desleal incluida entre los institutos que integran la propiedad industrial. Ello se debe, en una gran parte, al hecho que el Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 1883 (el Convenio de la Unión de París), desde la Conferencia de Revisión de Bruselas en 1900 introdujo disposiciones relativas a la represión de la competencia desleal que a lo largo de este siglo se han ido perfeccionando en las diferentes revisiones del Convenio. La inclusión de disposiciones orientadas a la represión de la competencia desleal en el Convenio de París no es accidental, pues la relación existente entre los institutos de la propiedad industrial propiamente dicha (*v.gr.* los signos distintivos y las creaciones novedosas) por un lado y la competencia desleal por otro, así lo ha recomendado. Sin embargo, no deben confundirse los derechos de exclusividad reconocidos por la propiedad industrial (*v.gr.* registros marcarios, registros de diseño, etcétera) con la institución que reprime la competencia desleal.

En el caso de los derechos de propiedad industrial se está ante un bien determinado con toda precisión que debe ser respetado por los competidores por razón de estar amparado por un derecho de propiedad industrial expresamente reconocido por una autoridad administrativa en favor de su titular, *y no por otra razón*. En cambio, *lo que la disciplina de la competencia desleal manda es una conducta de corrección, que implica ciertas abstenciones, independientemente de que la conducta que realiza el comerciante esté o no vinculada con un bien amparado por un derecho de propiedad industrial de un tercero*. Desde un punto de vista técnico, es indispensable tener en cuenta esta distinción pues, de otro modo, no es posible entender la disciplina de la competencia desleal.

Es pertinente intentar precisar el contexto en el que se emplea el concepto de competencia desleal en materia de propiedad industrial y referirse a su contenido y alcance. Con frecuencia se confunde este

término y lo mismo se emplea al calificar actos perniciosos de la competencia que afectan derechos exclusivos reconocidos y registrados ante alguna oficina pública (esto es, violaciones a derechos de propiedad industrial), como al tratar los que afectan derechos que recaen sobre otros bienes inmateriales de la empresa que no han sido objeto de depósito ante las autoridades. Es cierto que en su acepción gramatical el concepto *competencia desleal* puede llegar a abarcar actos que lesionan o tienden a lesionar derechos previamente inscritos ante una oficina gubernamental, cuya exclusividad está en principio asegurada con motivo de la previa inscripción. También desde un punto de vista gramatical, debieran quedar incluidas bajo este rubro las actividades perniciosas que con motivo del ejercicio de la competencia lesionan o tienden a lesionar derechos sobre bienes inmateriales de la empresa que no han sido objeto de una previa inscripción o registro. Literalmente hablando, tanto éstos como aquéllos constituyen manifestaciones en la competencia, esto es, formas de competencia desleal, pues tan desleal resulta en términos competitivos que un comerciante utilice sin autorización la marca registrada de su competidor como el hecho de que el dicho comerciante utilice la marca ajena aun no estando registrada. En términos generales –no necesariamente legales– ambas conductas podrían ser consideradas como formas de competencia desleal, mas no desde el punto de vista técnico-jurídico. En el primer caso, es decir, en el de la marca registrada, se estaría ante la violación de un derecho de propiedad industrial, esto es, ante la violación de un derecho exclusivo debidamente reconocido e inscrito; no así en el segundo. En vista de que las leyes de propiedad industrial contienen disposiciones expresas que prohíben y sancionan conductas específicas en materia de violación a los signos distintivos debidamente registrados procederá entonces la acción que la ley de modo expreso y autónomo consagra para el caso en que tales derechos exclusivos e inscritos o registrados son violados. Sea como fuere, el hecho es que los comerciantes e industriales –los empresarios– pueden verse perjudicados ilegítimamente tanto por violaciones a los derechos exclusivos que ya les han sido reconocidos de manera expresa, como a través de actos múltiples por parte de la competencia al grado que resultaría ocioso e inútil procurar una enumeración de todos los actos posibles e imaginables para incurrir en competencia desleal. Si esto es cierto con respecto a

una enumeración de conductas, más grave –y menos práctico– resultaría proponer que una empresa contara con un registro o inscripción de la *totalidad* de sus bienes intangibles para poder accionar en contra de un tercero: ¿cómo registrar la imagen, el prestigio, la clientela, etcétera?

VII. LA NOCIÓN DE COMPETENCIA DESLEAL CONSTITUYE EL COMPLEMENTO INDISPENSABLE DE TODA REGULACIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

El procedimiento de inscripción o registro de signos distintivos constituye un sistema peculiar para defender de un modo más efectivo e intenso los supuestos de *competencia desleal* en que la tutela jurídica cuenta con el dato preconstituido –que proporciona seguridad, fijeza y publicidad– de la previa inscripción del signo mercantil ³.

Ante ello surge la pregunta de si la disciplina de la competencia desleal tiene alguna función que ejercer con respecto a la protección de estos signos que se encuentran registrados y, por consiguiente, disfrutan de una tutela más fuerte. En principio la contestación tendría ser negativa. Carecería de sentido que el titular de un signo registrado, que tiene a su favor el sistema protector de la propiedad industrial, quisiera defender a su derecho a través de los medios *menos eficaces* ofrecidos por la disciplina de la competencia desleal. Sin embargo, la cuestión no puede ser planteada estrictamente así ⁴. Puede haber aspectos y sectores en que la defensa del interés del titular requiera la utilización conjunta de ambos instrumentos jurídicos. Es el caso de la etiqueta en que figura la marca registrada, pero que se caracteriza además por otros rasgos distintivos, denominativos o gráficos que no han sido objeto de inscripción especial ⁵. En estos casos

³ Baylos Corroza, *Tratado de Derecho Industrial (Propiedad Industrial-Propiedad Intelectual, Derecho de la Competencia Económica, Disciplina de la Competencia Desleal)*, Editorial Civitas, Madrid, 1978, p.326.

⁴ *Ibidem*.

⁵ Pudiera suceder que, mientras la realidad de la imitación de la propia marca registrada ofrezca dudas, sea evidente que los demás elementos distintivos de que se compone la etiqueta y dan a conocerla en su conjunto identificador han sido copiados, imitados o reproducidos de modo que el conjunto ofrezca una sensación de semejanza que produce la confundibilidad. Véase Baylos, *op.cit.*, p.326.

el ejercicio de los dos tipos de acciones cubre suficientemente ambos aspectos; y aun pudiera ocurrir que se encuentre condenada al fracaso la alegación de que ha existido una violación del derecho exclusivo en relación con el distintivo inscrito, y en cambio, tenga éxito la acción represora de la deslealtad, en lo que se refiere a los elementos no registrados que integran con aquél la combinación distintiva que trata de defenderse. En estos supuestos y otros análogos, la doctrina habla de la función defensiva de carácter subsidiario y aun complementario de la disciplina de la competencia desleal ⁶.

Por todo lo anterior se dice que la noción de la competencia desleal constituye el complemento indispensable de toda la regulación sobre los derechos de la propiedad industrial.

Conviene apuntar ahora que la disciplina de la competencia desleal, además de reprimir agresiones directas o indirectas contra los demás competidores, también contempla entre sus objetivos la impugnación de conductas empresariales caracterizadas por la ausencia de referencias a los demás competidores. Es el caso de la publicidad superlativa, exagerada o desproporcionada en la que un empresario atribuye propiedades falsas o engañosas a sus productos o servicios tendiendo a cautivar con ello a un sector de la clientela que ha sido objeto de manipulaciones

⁶ Es perfectamente admisible el empleo conjunto de la acción derivada del derecho exclusivo y de la competencia desleal. La misma solución se aplica en la concepción inglesa, en la cual la teoría del *passing off*—que constituye el equivalente de la disciplina de la deslealtad de los sistemas continentales— permite la acumulación de una acción de esta naturaleza a la derivada del derecho exclusivo sobre el signo registrado. El posible riesgo de que un registro pueda devenir inválido hace usual que una acción por infracción del derecho sobre una marca registrada se acompañe y adicione de una reclamación basada en *passing off*. Véase Baylos, *op.cit.*, p.327. Véase también Kerly's R.G., *Law of trademarks and Tradenames*, Londres, 1960, p.12. El empleo simultáneo de los dos tipos de acciones también es apoyado por Ladas. Véase Ladas P., Stephen, *Patents, Trademarks and Related Rights*, Vol. III, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 1975, p.1690.

psicológicas⁷. La disciplina de la competencia desleal reprime estas operaciones, pues «injustificadamente perjudican al competidor que se abstiene de tales prácticas»⁸.

«La noción de la competencia desleal está destinada a cubrir o enmendar las imperfecciones de la regulación de los derechos de propiedad industrial; tiende a reprimir los actos perjudiciales contra terceros en materia de propiedad industrial que no son suficientemente reprimidos por las disposiciones que regulan los derechos privados en esta materia»⁹.

VIII. EL DERECHO DE LOS COMPETIDORES A DISPUTARSE LA CLIENTELA Y EL EMPLEO DE LOS MEDIOS ESCOGIDOS PARA TAL FIN

Está muy bien averiguado que la represión de la competencia desleal encuentra entre sus fundamentos el principio de Derecho según el cual quien ocasiona por su causa un daño a otro debe repararlo¹⁰. Asimismo, la represión de la competencia desleal se apoya en principios de moralidad y en el reconocimiento de que donde haya competencia existirá la posibilidad de que haya competencia desleal.

⁷ Obsérvese aquí la relación entre la disciplina de la competencia desleal y las normas de protección al consumidor. La antigua ley mexicana de protección al consumidor de 1975, abrogada por la vigente Ley de 1992, disponía en el artículo 5: «Es obligación de todo proveedor de bienes y servicios informar veraz y suficientemente al consumidor. Se prohíbe, en consecuencia, la publicidad, las leyendas o indicaciones que induzcan a error sobre el origen, componentes, usos, características y propiedades de toda clase de productos o servicios». El artículo 32 de la vigente ley mexicana de protección al consumidor de 1994 (publicada en el **Diario Oficial de la Federación** el 24 de diciembre de 1992) dispone ahora: «la información o publicidad relativa a bienes o servicios que se difundan por cualquier medio o forma, deberán ser veraces, comprobables y exentos de textos, diálogos, sonidos, imágenes y otras descripciones que induzcan o puedan inducir a error o confusión, por su inexactitud». Véase también Rangel Medina, David, «Control de la publicidad para evitar engaños al consumidor y competencia desleal (régimen legal mexicano)» en **Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística**, enero-diciembre, 1979, nos.33-34, p. 25.

⁸ Frisch y Mancebo, **La competencia desleal**, Editorial Trillas, México, 1975, p.10.

⁹ Saint-Gal, Yves, **op.cit.**, p.W-4 y ss.

¹⁰ Véase Plaisant, Robert, «La acción de competencia desleal en el Derecho francés», en **Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística**, nos.31-32, p.91.

Sin embargo, tanto el principio del daño como el de la moralidad por sí mismos resultan insuficientes para determinar cuándo se ha presentado un caso de competencia desleal. Efectivamente, los principios que tienden a reprimir la competencia desleal se inspiran en uno y otro concepto, y aun admitiendo que ambos puedan desempeñar papeles esenciales en dicha determinación, en general no deben ser considerados aisladamente.

Esto sugiere que una acción ética o moralmente reprobable no puede considerarse acto de competencia desleal *sin otro fundamento*. Lo mismo puede decirse en relación con el competidor que por su causa ocasiona un daño a otro, pues la competencia supone inevitablemente malestares a intereses ajenos, particularmente a los demás comerciantes.

También se habla de la separación de la clientela como una de las formas que componen la competencia desleal; pero la separación de la clientela per se es un criterio insuficiente pero que, como dice Ramella ¹¹, es efecto tanto de la competencia lícita y honesta como de la abusiva. Así pues, el fin de la competencia desleal es el disfrute de las ajenas fuerzas de trabajo, es decir, la posesión de la clientela de los demás, pero el carácter decisivo de la misma debe buscarse en la adopción de los *medios* escogidos para tal fin ¹². No basta que un comerciante se vea perjudicado por actos de la competencia, pues a los comerciantes les está permitido disputarse la clientela, mas no por cualquier medio.

El criterio imperante que sirve para regir el ejercicio de la actividad empresarial se apoya en una remisión a los *usos honestos* y a *las buenas costumbres*, de modo que los medios escogidos para el ejercicio de la actividad empresarial deberán adaptarse a este criterio.

¹¹ Ramella, Agustín, **Tratado de la Propiedad Industrial**, Tomo II, Editorial Hijos de Reus Editores, 1913, p.318.

¹² *Ibidem*. En el mismo sentido Ladas, Stephen P., *op.cit.*, pp.1689-90.

Dicho esto, parece importante trazar una delimitación entre las contravenciones a las buenas costumbres como actos que puedan ser prohibidos por normas legales, y la falta de buen gusto y tacto, que se encuentran más allá de una contravención del tipo referido y que, por tanto, no tienen carácter jurídicamente ilícito¹³. Se trata de actos desdénables desde el punto de vista cultural cuya observancia no está exigida por el legislador¹⁴.

IX. COMPETENCIA ILÍCITA: COMPETENCIA PROHIBIDA Y COMPETENCIA DESLEAL

En el estudio de la competencia ilícita se ha distinguido entre competencia prohibida y competencia desleal. En general, dice Joaquín Garríguez¹⁵, la ilicitud de la competencia puede derivar de dos supuestos distintos. Por una parte, la competencia es ilícita cuando la actuación competitiva se lleva a cabo infringiendo una prohibición de competir. Por otro lado, la competencia es ilícita cuando la actuación competitiva se realiza utilizando medios repudiados por la ética profesional, por considerarlos desleales. Es el caso de la competencia desleal.

Los actos de competencia prohibida quedan previstos en una norma legal expresa y concreta¹⁶. Un ejemplo de la competencia prohibida lo encontramos en el artículo 35 de la Ley Mexicana de Sociedades Mercantiles, en donde el legislador prohíbe a los socios de una sociedad mercantil en nombre colectivo, dedicarse a negocios del mismo género de los que constituyen el objeto de la misma, y formar parte de las sociedades que los realicen¹⁷. En situaciones de este tipo, el legislador fácil-

¹³ Véase Ladas, *op.cit.*, p.1689.

¹⁴ Véase Frisch y Mancebo, *op.cit.*, p.41.

¹⁵ Garríguez, Joaquín, Curso de Derecho Mercantil, Tomo I, Editorial Porrúa, México, 1981, p.237.

¹⁶ Véase Díaz Bravo, Arturo, «Aspectos jurídicos de la competencia desleal» en **Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística**. No. 7, enero-junio, 1966, p.32. Véase también Frisch y Mancebo, *op.cit.*, p.25.

¹⁷ Unas veces la ley quiere proteger a la empresa contra las personas que, por conocer íntimamente la organización del negocio, podrían, a costa de poco trabajo, obtener una posición favorable en la competencia. Véase Garríguez, *op.cit.*, p.239.

mente puede concretar el concepto de la conducta prohibida, mientras que en los casos de competencia desleal el legislador debe encontrar términos amplios que abarquen todos los modos de deslealtad ¹⁸.

«Cuando hablamos de competencia desleal no nos referimos a la competencia resultante de la infracción de una cláusula legal que prohíba la competencia. Los actos de competencia desleal no atentan de manera directa contra disposición legal, sino contra usos y prácticas comerciales o industriales cuya existencia está sujeta a demostración. Las situaciones polifacéticas que se presentan en la competencia desleal no permiten la fijación de supuestos concretos» ¹⁹.

X. LA CLÁUSULA GENERAL Y LA ENUMERACIÓN ILUSTRATIVA DE SUPUESTOS TÍPICOS

Un sistema que se ha estimado apropiado para regular el tema de la competencia desleal es el de la cláusula general seguida de una enumeración meramente enunciativa de supuestos típicos.

La adopción de la cláusula general cumple dos funciones: recoger como supuestos de competencia desleal conductas no especificadas en la enumeración de supuestos típicos y proporcionar el verdadero fundamento a la prohibición.

Por su parte la enumeración meramente enunciativa de supuestos típicos que sigue la cláusula general sólo tiene un valor enunciativo sin pretender agotar todos los supuestos de actos constitutivos de competencia desleal posibles. Cualquier conducta que, sin encontrarse específicamente incluida en algunos de los supuestos típicos establecidos

¹⁸ En la sistematización de normas contra la competencia desleal propuesta por Frisch y Mancebo a las normas de este tipo se les denomina «normas especiales». Frisch y Mancebo, **op.cit.**, p.25. Por su parte, Díaz Bravo los llama «actos ilícitos *stricto sensu*». Díaz Bravo, **op.cit.**, p.32.

¹⁹ A este tipo de normas Frisch y Mancebo las denominan «normas generales» (contra la competencia desleal) en oposición a las «normas especiales» (contra la competencia desleal). Frisch y Mancebo, **op.cit.**, p.25. Díaz Bravo coincide con la apreciación que aquí se expone y habla de «competencia desleal». Díaz Bravo, **op.cit.**, p.32.

en la enumeración incurre dentro de la noción recogida en la cláusula general, ha de ser considerada como una conducta de competencia desleal y por tanto ilícita. La enumeración tiene únicamente valor ilustrativo.

XI. UN ACTO ES CONSTITUTIVO DE COMPETENCIA DESLEAL A LOS EFECTOS DE LA LEY, SOLAMENTE CON QUE INCURRA EN LA NOCIÓN CONTENIDA EN LA CLÁUSULA GENERAL

Contraviniendo claramente las nociones antes apuntadas respecto del papel que desempeña tanto la cláusula general como la enunciación ilustrativa que le sigue, existe en la jurisprudencia mexicana un lamentable precedente judicial ²⁰ que en su oportunidad ha sido denunciado por practicantes y estudiosos de la competencia desleal. Ahí se dijo que:

«La tipificación de la competencia desleal establecida por el artículo 210 (b) de la antigua ley mexicana de 1975 (actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios) podría pensarse que es anticonstitucional, porque es demasiado abstracta y nebulosa, ya que no tiene elementos claros y precisos de la definición de lo que es la infracción».

En este caso se dijo que para que una sanción pueda estar fundada y motivada en los términos del artículo 16 constitucional, es menester que los hechos del caso se adhieran a la hipótesis de la norma; que esto presupone que la hipótesis sea claramente precisable de antemano y que el infractor posible sepa con claridad y certeza en qué casos concretos su conducta va a quedar incluida en la hipótesis como infracción. De lo contrario, se dijo, no sólo no hay motivación y fundamentación adecuadas desde el punto de vista material o de contenido, sino que hasta se deja en estado de indefensión a los presuntos infractores, cuya

²⁰ Laboratorios Fru y Vew, S.A., Amparo en Revisión 221/81 Sentencia de 18 de junio de 1984 del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Guzmán Orozco.

conducta puede quedar más o menos arbitrariamente contenida, según el criterio de la autoridad en la imprecisa tipificación de una hipótesis de infracción mal definida en la ley por falta de precisión. De acuerdo con el criterio del tribunal, para que prosperara una acción apoyada en el artículo 210 (b) de la abrogada Ley de 1975 (es decir, en la fórmula general), era menester que el actor fundara además su acción en alguna de las conductas contenidas en la enumeración y no únicamente en lo dispuesto en forma abstracta en la inadecuada división global del inciso b (la cláusula general), ya que a su juicio era violatoria del debido proceso legal en perjuicio del acusado al dejarlo en estado de indefensión para prever y evitar la comisión de la infracción y privaría de fundamentación y motivación adecuada la resolución que en sus términos declarara cometida la infracción.

Diferimos totalmente del criterio sostenido en este caso por el tribunal. Creemos que en el texto de la sentencia, la autoridad ha sido demasiado generosa y benevolente con quienes en el desempeño de actividades empresariales incurren en actos de competencia desleal. El mérito de la cláusula general seguida de una enunciación simplemente ilustrativa radica básicamente en que la cláusula general recoge como supuesto de competencia desleal conductas no especificadas en las normas especiales. Reconociendo que algunas de las ideas expresadas en la sentencia tienen perfecta aplicación en otras áreas del Derecho y de las relaciones entre particulares y entre gobernantes y gobernados, el tribunal desconoce que la competencia desleal es, por su misma naturaleza, una noción demasiado amplia y por ello demasiado «imprecisa» para que sea posible dar en algunas palabras una idea de sus contornos y de su sustancia. Asimismo, se confunden en este precedente los ataques que deben y suelen estar especificados —cuando se trata de reprimir violaciones a derechos exclusivos de propiedad industrial previamente reconocidos y registrados— con agresiones que no afectan de manera directa derechos exclusivos (normalmente sujetos a registro). Es decir, actos de competencia desleal caracterizados por la norma contenida en la cláusula general. Ya señalaba anteriormente que la regulación de la rivalidad desleal, además de poco conocida, es muchas veces confundida. En este

particular contexto le asiste la razón a Delmanto ²¹ cuando afirma que uno de los principales y mayores equívocos consiste justamente en que generalmente se piensa que confrontación desleal y (derechos exclusivos de) propiedad industrial son cosas iguales o semejantes. No lo son. Muy por el contrario.

Aceptar como válido el criterio del tribunal en este negocio se traduciría en privar de toda eficacia práctica a la cláusula general, hasta el punto que los actos de competencia desleal, como no vengan acompañados de verdaderas lesiones a los derechos contenidos en una enumeración, quedarían absolutamente inmunes bajo esta interpretación. La jurisprudencia y la doctrina dominantes y los comentarios de los más autorizados tratadistas consideran que esta enumeración sólo tiene un valor ilustrativo y no pretende agotar todos los supuestos de deslealtad posibles. Se insiste en que cualquier conducta que sin encontrarse específicamente incluida en un supuesto típico establecido por la ley, incurre dentro de la noción general, ha de ser considerada como constitutiva de competencia desleal e ilícita ²². Las cosas son así pues, como se ha visto, a estas alturas de los tiempos averiguado está muy bien que los comerciantes pueden verse perjudicados injustamente tanto por violaciones a derechos consagrados de manera expresa ²³ como a través de actos múltiples por parte de la competencia, al grado que resultaría ocioso e inútil procurar una enumeración de todos los actos posibles e imaginables para incluir en competencia desleal.

Mantilla Molina ²⁴ ha dicho que la regulación de la competencia desleal «adolece de dos defectos:

²¹ Delmanto, Celso, **Delitos de Concurrencia Desleal**, Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1976, pp.23 y 24.

²² Véase Baylos, **op.cit.**, p.319.

²³ Ya sea en la enumeración ilustrativa que sigue a la cláusula general en el contexto de la competencia desleal, o bien en los términos de un derecho registrado.

²⁴ Mantilla Molina, Roberto, **Derecho Mercantil**, 16a. edición, Editorial Porrúa, México, D.F. 1977, p.146.

«a) extrema vaguedad; y

»b) excesiva remisión al criterio del juzgador para calificar de desleal la actuación del competidor».

Sin embargo, no escapó a la mente del ilustre mercantilista mexicano que estas normas son por sí mismas indeterminadas y genéricas:

«... el afán de imponer sus productos o servicios en el mercado coloca a unos y otros ante la posibilidad de desplegar conductas no siempre apegadas al juego limpio, requisito éste necesario para que la competencia se desarrolle normalmente; [y que] tales conductas pueden ofrecer una variedad tan amplia de manifestaciones, burdas unas, sutiles muchas, que sería imposible encuadrarlas en específicas normas represivas, por lo que el legislador ha tenido que echar mano de una *fórmula que pretende abarcarlas en su totalidad...*».

Por eso quienes tienen a su cargo la interpretación, aplicación y elaboración de normas reguladoras de la represión de la competencia desleal no deben perder de vista que la competencia desleal asume formas múltiples y que aun una detallada especificación de los casos particulares no bastaría para señalarlas todas a través de la variedad de sus apariencias, del uso de nuevos métodos para asegurar el éxito y de los procedimientos más sutiles para escapar del dominio de la sanción legal ²⁵.

XII. COMPETENCIA DESLEAL Y CONCURRENCIA CRIMINOSA

La utilización de la «cláusula general» es perfectamente admisible particularmente en materias distintas a la penal. Un cotejo «tan subjetivo» admisible en materias distintas a la penal (*v.gr.* civil o administrativa), en

²⁵ Ramella considera que solamente hay un principio general de contenido comprensivo, el artículo 1382 del Código Civil francés (y sus equivalentes en todos los demás países que han seguido dicho modelo), que podría bastar para regular a los fines civiles todas las infinitas formas de competencia desleal (si bien en la misma Francia, una noción relativamente precisa de ella no se ha podido sacar sino de una jurisprudencia casi escolar). Véase Ramella, *op.cit.*, p.336.

principio no resultaría congruente con una ley impositiva de pena (materia penal), que debe mantenerse siempre lo más alejada que le sea posible del arbitrio judicial. No estando dentro de la esfera penal, el uso de ciertos *medios* y métodos transforma la competencia *permitida* en competencia *desleal*.

El empleo del término competencia desleal en la esfera penal puede provocar confusiones formales y substanciales; por ello debe evitarse. Autores como Delmanto hablan *concurrancia criminosa* al referirse a ciertos expedientes (uso de medios o métodos que exceden la *deslealtad*) tan peligrosos o graves, que el legislador los considera delictuosos. Es en estos casos cuando se incurre *además* en sanciones penales. Mas *concurrancia criminosa*, dentro de las diferentes formas de competición deshonestas, es sólo aquella que la ley tipifica como tal. Es por esto que la regla penal no se refiere a la práctica de la *concurrancia* o *competencia*, sino a la comisión de un delito. De este modo, en la esfera penal, el competidor no permanece en el temor –o en la esperanza– de que su acción sea considerada desleal o no. Solamente los comportamientos allí insertos constituyen delito.

En efecto, las anotaciones hechas sobre el grado de tipicidad que se requiere para sancionar una conducta –dependiendo de si se está hablando de materia penal o de otra diversa–, son útiles para trazar criterios generales, pero no absolutos. Encontramos ejemplos claros en el Código Penal para el Distrito Federal en México:

«Artículo 386.- comete el delito de fraude el que engañando a uno o *aprovechándose* del *error* en que éste se halla, se hace ilícitamente de alguna cosa o alcanza un lucro indebido;

»Artículo 348.- injuria es toda expresión proferida o toda acción ejecutada para manifestar *desprecio* a otro con el fin de hacerle una *ofensa*».

Nótese como éstos dispositivos incluyen expresiones cuya determinación o delimitación requiere necesariamente un juicio valorativo, a veces subjetivo por parte del juzgador; lo que confirma que los elementos probatorios más objetivos no son los únicos aspectos que el

juzgador evalúa, sino también otros factores más bien internos, anímicos, sociales, necesarios para determinar si hubo *engaño, aprovechamiento, error, desprecio, ofensa, etcétera* ²⁶, expresiones todas ésta que no me parecen ni más ni menos *subjetivas* o *vagas* que las que compete al juzgador manejar en materia de competencia desleal, como son los buenos usos y costumbres. Absurdo resultaría buscar la fundamentación jurídica de la calificación del engaño, aprovechamiento, error, desprecio, ofensa, etcétera, a través de la inclusión del acto en una enumeración tasada de supuestos, ya que las normas correspondientes por sí mismas son indeterminadas y genéricas como también ocurre en materia de competencia desleal.

XIII. ACTOS CONTRARIOS A LOS BUENOS USOS Y COSTUMBRES

Ya hemos visto que la reprobación general que hacen las normas respecto de actos contrarios a los usos honestos y a las buenas costumbres en materia industrial o comercial, ha sido a veces criticada por considerarse que la ley se apoya en un criterio ambiguo, abstracto y subjetivo para la tipificación de una conducta ilícita. Sin embargo, aquí cualquier criterio de valor queda sustituido por una remisión a la costumbre; aunque los juicios valorativos no pueden evitarse, ni en ese caso, porque la referencia se hace no a cualquier clase de costumbres, sino precisamente a las buenas costumbres, es decir, a las costumbres honestas, honradas. La fórmula elástica y amplia de que para competir con corrección hay que atenerse a lo que se acostumbra, a lo que vienen haciendo todos con la aprobación social, encierra uno de los elementos esenciales de la institución, consistente en la obligación, implícita en toda actividad concurrencial de utilizar medios corrientes y habituales, aquéllos que todos se conciertan a usar, y no medios excepcionales y desacostumbrados, cuyo empleo forzosamente coloca a los demás

²⁶ Sobre estos delitos véase González de la Vega, Francisco, **El Código Penal Comentado**, Editorial Porrúa, México, 1974, pp.359 y 385.

competidores en una situación de desigualdad e inferioridad, contraria a la esencia misma de toda licitación. Lo que no es admisible es que cualquier competidor acuda a formas o modalidades de actuación a las que implícitamente han renunciado otros por ir contra lo que se acostumbra estimar como permisible y honesto. Al prohibir la deslealtad, en realidad se sancionaría la conducta del competidor que juega, podría decirse, con ventaja puesto que recurre a medios que ningún comerciante honrado acostumbra utilizar, a procedimientos que el uso social rechaza como contrarios a la probidad mercantil. En definitiva, el juicio sobre la lealtad o deslealtad de la conducta de un competidor se convierte, en esta clase de fórmulas, en una verificación de realidades sociales –las costumbres que rigen y se aplican–; pero no por eso deja de usar conceptos de valor. Buenas costumbres quiere decir costumbres honradas, quiere decir las costumbres establecidas y aplicadas por los buenos, no por los malos comerciantes ²⁷.

Resulta importante mencionar que si en la práctica continúan los actos desleales, no podrán transformarse en leales a causa de su continuidad. Un juez debe enfrentarlos y no conformarse con su realidad fáctica ²⁸.

De lo anterior se desprende también que las normas que reprimen la competencia desleal no incluyen una exigencia relativa a la lealtad misma, sino, como señala Baylos ²⁹ al comportamiento acostumbrado, usual, socialmente admisible. Ése es el módulo legal al que la actuación concurrencial debe ajustarse.

XIV. EL ARTÍCULO 10 BIS DEL CONVENIO DE PARÍS

La versión original del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, la de 1883, no contenía disposición específica relativa a la represión de la competencia desleal. Las primeras

²⁷ Véase Baylos, *op.cit.*, p.318.

²⁸ Véase Frisch y Mancebo, *op.cit.*, p.41.

²⁹ Baylos, *op.cit.*, p.318.

disposiciones en esta materia fueron incluidas en el Convenio durante la Conferencia de Revisión de Bruselas en 1900. Ahí se introdujo el artículo 10 bis. La Conferencia de Revisión de Washington en 1911 dio un paso más adelante al introducir en dicho artículo la obligación para todos los estados miembros de asegurar a los nacionales de los países de la Unión de París una protección eficaz contra la competencia desleal. Esta disposición fue reforzada por la Conferencia de Revisión de La Haya en 1925 y se incluyeron una definición y ejemplos de actos de competencia desleal en el artículo. La Conferencia de Revisión de Londres en 1934 mejoró estas disposiciones y la Conferencia de Revisión de Lisboa en 1958 añadió un nuevo ejemplo de actos de competencia desleal ³⁰.

El texto más reciente del artículo 10 bis (acta de Estocolmo, 1967), es el siguiente:

«1) Los países de la Unión están obligados a asegurar a los nacionales de los países de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal.

»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 pudiere 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».

³⁰ Párrafo 3) Véase Bodenhausen, G.II.C., **Guía para la Aplicación del convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial Revisado en Estocolmo en 1967**, BIRPI, 1969, Ginebra, pp.156-160.

XV. UN CASO DE APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 10 BIS DEL CONVENIO DE PARÍS EN LA JURISPRUDENCIA MEXICANA: EL CASO TIPO SINGER

Quiero concluir refiriéndome a un caso de competencia desleal fallado hace tres décadas por las autoridades judiciales de México que, como se verá, incluye nociones en armonía con los principios que hasta aquí se han discutido; todas ellas hechas valer en el pleito por el joven abogado David Rangel Medina, como se aprecia del texto íntegro de la sentencia. Me refiero a la sentencia dictada por el entonces Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal don Arturo Serrano Robles (hoy Ministro de la Suprema Corte retirado), la cual quedó firme por sentencia ejecutoria pronunciada por la Suprema Corte de Justicia ³¹. El caso Singer, además de constituir un valioso precedente en lo relativo a la aplicación del artículo 10 bis, sirve para ilustrar la aplicación de nociones ortodoxas en la práctica judicial relativa a la represión de la competencia desleal en un país unionista.

Esta sentencia ha recibido difusión y comentarios no sólo en México sino también en el extranjero ³². Además, sirve de apoyo al estudio de Derecho comparado realizado por el profesor Bodenhausen ³³ al tratar los párrafos 2 (y 3) del artículo 10 bis, que contienen disposiciones redactadas de manera que pueden regir directamente la situación en cuestión y, en los países que admiten esa posibilidad, tienen que ser aplicadas directamente por las autoridades judiciales o administrativas del país en que se invoca la protección contra la competencia desleal. Al

³¹ Sentencia del 28 de agosto de 1963 dictada por el Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal en el Juicio de Amparo 834763, promovido por *The Singer Manufacturing Company*, la cual quedó firme por ejecutoria pronunciada por la Suprema Corte el 11 de octubre de 1968 en el Toca 8293/63 que declaró la caducidad de la segunda instancia. Véase texto de la sentencia en **Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística**, julio-diciembre 1963, no. 2 (jurisprudencia-competencia desleal), pp.340-342.

³² Véase Rangel Medina, David, «Jurisprudencia sobre propiedad industrial en los juzgados de distrito» en **Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística**, enero-junio, 1969, no. 13 (competencia desleal), pp.59-60.

³³ Véase Bodenhausen, **op.cit.**, pp.157-158.

examinar esta conclusión se cita la sentencia mexicana. El texto de esta sentencia fue traducido al alemán y publicado en la República Federal de Alemania ³⁴.

Parece pues muy oportuno recordar, aunque sea de modo sumamente sintético, los antecedentes del caso en el que la dueña de la marca *Singer* inició los procedimientos legales encaminados a obtener la declaración de existencia de confusión de productos, establecimiento y servicios por hechos consistentes en el anuncio verbal de máquinas de coser como «tipo *Singer*» y en la distribución de un catálogo que muestra grabados de diversas piezas de máquinas de coser con la indicación de que se trata de máquinas de coser del «nuevo tipo *Singer*». La declaración administrativa fue negada porque al no aparecer la palabra *Singer* sobre las máquinas vendidas por el demandado, no puede producirse confusión porque las máquinas llevan un nombre distinto de la marca de la reclamante. Contra dicha resolución fue promovido juicio de amparo mismo que fue resuelto por el Juez de Distrito, quien concedió el amparo con base en esta tesis: *Singer* es una marca muy conocida, por lo que el uso de la designación «tipo *Singer*» sin autorización de la propietaria de esta marca es indebido. Aunque las mercancías que se anuncian tengan marcas distintas, necesariamente el empleo de la citada expresión ocasiona entre el público consumidor la confusión que reprimen los artículos 10 bis y 10 ter del Convenio de la Unión de París ³⁵:

«Deben considerarse violados los artículos 10 bis y 10 ter del Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial porque, como antes se dijo, sí existieron elementos que demuestren la confusión alegada, y la autoridad responsable debió, mediante la resolución que se le pidió, reprimir el uso indebido de la denominación SINGER por parte de la empresa tercero perjudicada por ocasionar confusión entre el público consumidor.

³⁴ Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, *Internationaler Teil* (G.R.V.R. Int.), 1967, p.29.

³⁵ Y el artículo 263 de la abrogada Ley Mexicana de la Propiedad Industrial de 1942.

»Estos preceptos deben considerarse que forman parte de la ley suprema de toda Unión, por disposición del artículo 133 Constitucional, y, por lo tanto, las autoridades se encuentran obligadas a acatarlos».

XVI. OBSERVACIONES FINALES

La necesidad de una adecuada observación de las normas que rigen el ejercicio de la acción de competencia desleal va mucho lejos de los ámbitos estrictamente académicos. La disciplina de la competencia desleal es el complemento indispensable de la regulación de una serie de derechos exclusivos agrupados bajo el nombre colectivo *propiedad industrial*, como ha quedado dicho. El examen de las sentencias que se han comentado pone de manifiesto que en la vida real se presentan situaciones caracterizadas por la presencia de conductas que no se encuentran previstas de modo expreso como constitutivas de violaciones a los derechos de propiedad industrial, y que ello no obstante, no ha parecido razonable tolerarlas, sino por el contrario, reprimirlas. Esto último precisamente por atentar contra los usos honestos y las buenas costumbres en la industria y el comercio, conforme al criterio recogido en la famosa «cláusula general» que aquí se ha discutido.