

Una visión histórica de la regulación de la competencia desleal en el Ecuador

Por: Luis Marín Tobar

Para comprender el régimen de regulación de la competencia desleal en el Ecuador, es necesario iniciar con una memoria histórica de su regulación. La regulación de la materia inicia con la adhesión del Ecuador a la Organización Mundial de Comercio en el año 1996¹, que llevo a la adopción del Acuerdo de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC o TRIP's por sus siglas en ingles). En esta coyuntura, el país promulgo la Ley de Propiedad Intelectual² actualmente vigente, en el año 1998. En el año 2001, dentro de sus obligaciones como miembro de la Comunidad Andina de Naciones, el Ecuador adoptó la Decisión Andina 486 de Propiedad Industrial³. Previo al año 1996, la competencia desleal se encontraba regulada únicamente por la legislación del código civil de los delitos y cuasidelitos. A partir de dicha época comienza a recobrar mayor relevancia la materia hasta que fue finalmente introducida como capitulo independiente, entre las cuatro principales ramas de la materia, en la actual Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado en el año 2011.

A partir del año 1997, se volvieron aplicables en el Ecuador la disposiciones del ADPIC y los principios generales del Convenio de Paris, particularmente aquellas relativas a la competencia desleal detalladas en el artículo 10bis. A partir del año 1998 la Ley de Propiedad Intelectual, introdujo un capitulo entero para regular la propiedad intelectual, que definía los actos de competencia desleal incluyendo a la divulgación de la información no divulgada, concediendo a sus titulares las mismas acciones que aquellas por infracción de derechos de propiedad intelectual, incluso vía medidas cautelares. Desafortunadamente en los casos en que fue sometida por vía administrativa para conocimiento del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual con una interpretación restrictiva, fue limitado su conocimiento exclusivamente a los casos de competencia desleal vinculados a la propiedad intelectual pese a que la norma no encontraba tal limitación expresa. Por otro lado se ventilaron casos de competencia desleal en vía civil por medio de medidas cautelares y como acciones principales ante los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativos (TDCA), organismo competente para conocerlas por una disposición transitoria incluida en la Ley, hasta que fueran creados los Jueces de Propiedad Intelectual que lamentablemente no han sido creados hasta la presente fecha. La regulación de la competencia desleal por medio de la Ley de Propiedad Intelectual estuvo vigente hasta la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de Regulación y control del poder de Mercado, en que por medio de una disposición transitoria se derogo el capitulo íntegro de competencia desleal y aquel que regulaba la información no divulgada, a efectos de que fueran tratados exclusivamente por la normativa de competencia.

¹ R.O. 977, suplemento, 28 de junio de 1996

² R.O. 320, de mayo de 1998. Codificación 13, R.O 426, suplemento, 28 de diciembre de 2006

³ R.O. 50258, 2 de febrero de 2001

La Decisión Andina 486⁴ relativa a la Propiedad Industrial regula la competencia desleal en un título que regula expresamente la propiedad intelectual vinculada a la propiedad industrial, por ser el ámbito expreso de dicha norma comunitaria. Incluye una sección sobre los secretos empresariales, datos de prueba e información no divulgada, y regula las acciones judiciales o administrativas para reprimir la competencia desleal. Es de interés la disposición que reconoce la competencia desleal que puede facilitarse o perpetrarse por medio de solicitudes de registro por parte de terceros. Este artículo permite a la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del IEPI la denegatoria de solicitudes de registro de marcas que se presenten para facilitar o perpetrar un acto de competencia desleal. En el país han sido numerosos los casos en los que titulares de marcas extranjeras, no registradas en el Ecuador ni la Comunidad Andina, han podido proteger sus intangibles de propiedad intelectual frente a ilegítimos actos de terceros que pretendían la protección de marcas, incluso notorias para beneficiarse del prestigio ajeno.

A manera de referencia histórica, bajo la legislación anterior, y por la vía de los delitos y cuasidelitos, el caso más renombrado en cuanto a marcas y nombre comercial, es el que fue interpuesto en el año 1981 y resuelto finalmente por la Corte Suprema de Justicia⁵ en el año 2008. Este sonado caso que fue litigado por más de 25 años bajo la legislación anterior por, fue interpuesto por Mc. Donalds Corporation en contra de la señora Olga Romero De la Torre por el uso y registro a su nombre, de marca y nombre comercial Mc. Donalds en el Ecuador, previo al ingreso histórico de la franquicia internacional en el Ecuador. Ante el Tribunal Contencioso Administrativo fueron tramitados también varios casos por competencia desleal, siendo el más destacable el iniciado por la Cervecería Nacional (filial de SAAB Miller) en contra de Ambev Ecuador S.A. y Compañía Cristalería del Ecuador S.A.⁶ por el uso por parte de Ambev de botellas de vidrio, cuya forma argumentaba Cervecería Nacional, reproducía sus diseños tridimensionales de las botellas de cerveza, constituyéndose como un acto de competencia desleal. En otra área, se destaca el caso interpuesto por Lexis S.A. vs. Prodinfor por el uso de base de datos e información no divulgada, como acto de competencia desleal, y que fue resuelto por la Corte Suprema de Justicia en el año 2001⁷, constituyéndose estos precedentes como los cimientos que nos condujeron al régimen actual de protección de la competencia leal a través del régimen de competencia ecuatoriano.

En la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, se dispuso la derogatoria del capítulo relativo a la competencia desleal que se encontraba regulado por la Ley de Propiedad Intelectual. De esta manera quedó finalmente asignada la competencia sobre esta manera, de forma amplia, en la Superintendencia de Control del Poder de Mercado, con la particularidad de que en el Art. 26, se prevé que ciertos casos en que se discutan asuntos relativos a propiedad intelectual entre pares, sin que exista una afectación general o al bienestar de los consumidores, seguirán siendo de competencia del Instituto

⁴ Régimen Común sobre Propiedad Industrial, R.O. 258, 2 de Febrero de 2001

⁵ Caso 431-2006. Tercera Sala de lo Civil y Mercantil. Corte Suprema de Justicia. Sentencia de 6 de mayo de 2008.

⁶ Proceso No. 604-04-02. Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 2

⁷ Corte Suprema de Justicia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Lexis S.A. v. Prodinfor, 20 de Diciembre de 2001, C.J. XVII. No. 7., p. 2198.

Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual. Ya en el reglamento a la Ley, existe un procedimiento más claro para determinar en la práctica como ocurrirá tal distinción respecto de la potencial “afectación negativa al interés general o al bienestar de los consumidores o usuario” que dispone la Ley. En definitiva, parecería que en todos los casos sería más eficiente formular las denuncias por competencia desleal ante la Superintendencia de Control del Poder de Mercado para que esta determine si existe o no la “afectación” arriba señalada para definir donde radica la competencia sobre el asunto. Se vislumbra un potencial de discrecionalidad de la Autoridad al determinar cuando estamos frente a un asunto de propiedad intelectual con la potencialidad de afectación al interés general o bienestar de los consumidores o cuando por el contrario, solo se discuten cuestiones relativas a la propiedad intelectual y que no exista el riesgo de la referida afectación negativa.

La regulación sobre secretos empresariales recogida previamente por la Ley de Propiedad Intelectual, fue derogada, y ahora está regida en sus aspectos relacionados con la propiedad industrial, por la Decisión Andina 486, y por la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado. Los secretos empresariales pueden ser muy variados y constituirse sobre la combinación de información, por ejemplo por medio de bases de datos (que pueden variar desde listas de clientes, precios, y proveedores), manuales y políticas internas de la compañía que pueden constituir el “know-how” de esta, información y pruebas técnicas, como los datos de prueba utilizados para la aprobación de plaguicidas y nuevos medicamentos, códigos de programación de software (incluso aplicaciones) e incluso sobre estrategias y planes de negocio, siempre que cumplan las condiciones para considerarse secretos empresariales de acuerdo a la legislación vigente. A diferencia de lo que ocurre con otras formas de propiedad intelectual, la protección de los secretos empresariales no está sujeta a un término específico de protección, sino que esta está supeditada al tiempo en que se mantengan vigentes las condiciones que la clasifican como secreto empresarial. En su Art. 27, numeral séptimo, la legislación nacional recoge a la violación de secretos empresariales como un acto de competencia desleal autónomo e independiente.

Este numeral, que trata como sinónimos a la información no divulgada y los secretos empresariales, destaca los tres requisitos generalmente aceptados para que la información pueda considerarse un secreto empresarial. Estos requisitos son: a) que la información sea secreta, es decir que no sea conocida en general ni fácilmente accesible; b) que tenga valor comercial por ser secreta; y c) que se hayan tomado medidas razonables para mantenerla secreta. La evolución de la jurisprudencia irá marcando las pautas sobre cómo se deberán interpretar y aplicar estos tres requisitos a los casos concretos. Lo anterior especialmente para el caso de ciertos términos de apreciable subjetividad, como los “*medios razonables*” que debe tomar su titular para mantenerla secreta o el “*valor comercial*” que debe tener la información, que dependerá de la valoración subjetiva del titular al momento de denunciar la conducta, y del juzgador al momento de valorar dicho “*valor comercial*”.

Reconociendo la importancia de intangibles de propiedad intelectual como los secretos empresariales o información no divulgada, que no necesariamente puedan protegerse por las vías previstas por la legislación de propiedad intelectual, su protección

desde el ámbito de la competencia desleal es fundamental. Los secretos empresariales pueden ser el elemento diferenciador en un industrial liderada por intangibles, como la fórmula de preparación de un producto, una base de datos, o documentación técnica preparada y entregada a la autoridad nacional competente para obtener los permisos necesarios para la comercialización de un medicamento o producto agroquímico. La usurpación de este tipo de información por parte de un tercero le otorga una ventaja desleal frente al titular de dicha información por las inversiones que puede haber tenido que incurrir para desarrollar dicha información.

En otro caso de relevancia para el estudio de la presente sección, dos agencias de viajes⁸ discutían el valor comercial de bases de datos de clientes, y su protección como secretos empresariales o información no divulgada. Un interesante análisis en este caso, es aquel realizado por el Dr. Patricio Secaira Durango, en su voto salvado a la sentencia dictada. Al valorar la nómina de clientes como un secreto industrial o comercial, y su cumplimiento de los 3 requisitos para acceder a la protección como “secretos industriales”, señala que la mera existencia de una nómina de clientes no *“significa de ninguna manera que exista una relación de compromiso ad infinitum entre el comercio y esa persona, ya que de antemano no existe un contrato entre las dos”*, y que *“Por manera que considerar como propios a los clientes es atentar contra la libertad de comercio (...)”*. De esta manera se busca explicar el nexo de causalidad y valor comercial de estas nóminas de clientes, con diversas actividades, como las intermediación de actividades de viaje que mantienen relaciones comerciales abiertas. De igual manera analiza que este tipo de información pudiere ser accesible por cualquier persona de la agencia, de fácil acceso por los círculos que la manejan, y que no existía obligación contractual con las empleadas de mantenerla y no divulgarla, a fin de que existan medidas razonables para mantenerla confidencial. Esta divergencia de la decisión del caso y los elementos analizados, nos brindan una perspectiva de las complejidades que tiene la protección de los secretos comerciales y las particularidades que tendrá cierto tipo de información en las diversas industrias y circuitos comerciales.

Ya en la práctica es necesario crear una mayor cultura sobre los derechos que existen sobre este tipo de información y las medidas que deben ser tomadas por sus titulares para mantener dicha protección. A manera de ejemplo, si la información no divulgada puede ser accedida por empleados o funcionarios dentro de la compañía, es conveniente precautelar este tipo de relaciones mediante estrictas políticas e incluso contratos de confidencialidad a fin de precautelar la futura valoración de las *“medidas razonables”* que se han tomado para mantener dicha información como secreta. Dentro de transacciones en que se cede o transfiere de cualquier manera este tipo de información, se debe prever mecanismos para reflejar por escrito la cesión de dicha información, para que quede documentada la figura mediante la cual se realizó dicho traspaso y las medidas que se hayan tomado para mantenerla secreta.

Será de gran interés seguir el desarrollo de la jurisprudencia que se desarrolle alrededor de la práctica de la Intendencia de Investigación de Prácticas Desleales de la

⁸ ExclusiveTours S.A. vs. SuMundo Agencia de Viajes Ltda. TDCA No. 1. Segunda Sala. Sentencia de 8 de junio de 2010.



Superintendencia de Control del Poder de Mercado, y la subsiguiente valoración que realice el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo y la Corte Nacional de Justicia de este tipo de decisiones.