



Apuntes sobre la vinculación de los derechos de propiedad industrial y la represión de la competencia desleal

MARÍA ANTONIETA GÁLVEZ KRUGER

Sumario: I. Introducción. II. La represión de la competencia desleal y el derecho de la publicidad. III. Nociones generales sobre la represión de la competencia desleal y el derecho de marcas

1. INTRODUCCION.-

Si bien cualquier clasificación o definición es inevitablemente arbitraria y discutible, nos adscribimos a lo que algunos autores denominan el «Derecho Ordenador del Mercado» con el objeto de centrar los temas a los que haremos referencia en el presente artículo. El «Derecho Ordenador del Mercado» es aquel que tiene por objeto «regular los derechos y obligaciones de los agentes económicos (privados y el Estado) en el mercado o tráfico económico»¹, estando conformado por las siguientes disciplinas o ramas: el Derecho de la Libre Competencia; el Derecho de la Represión de la Competencia Desleal y el Derecho de la Publicidad; el Derecho de la Protección al Consumidor y los Derechos de Propiedad Intelectual (derechos de propiedad industrial y derechos de autor). Todas estas disciplinas tienen como factor común el reconocer la existencia de los diversos actores de la economía (empresarios, consumidores y el propio Estado) y pretenden regular -directa o indirectamente- su comportamiento con el objeto de preservar la existencia del propio mercado, es decir, el sistema económico como abstracción.² Y es precisamente ese factor común el que permite -y obliga- otorgar a dichas disciplinas una lectura

1. DIEZ CANSECO, Luis. «Función Regulatoria, Promoción de la Competencia y Legislación Antimonopólica». En: *Thémis Revista de Derecho*, No. 36. Lima, 1997, p. 41.

2. *Ibid.*

integradora por la conexión que existe entre ellas: proteger al sistema competitivo y al consumidor.

Así, en términos generales tenemos que el denominado «Derecho Ordenador del Mercado» tendría por objetivos prevenir y reprimir las distorsiones en el mercado creadas artificialmente por la concertación entre competidores y los abusos de posición de dominio en el mercado (Derecho de la Libre Competencia); prevenir y reprimir las conductas de los competidores que supongan una violación de los parámetros de lealtad o corrección que deben regir el ejercicio de toda actividad empresarial, es decir, que impliquen un abuso de la libertad de competencia (Derecho de la Competencia Desleal)³; la supervisión de la actividad publicitaria y su sujeción a los principios de veracidad, autenticidad, lealtad y legalidad (Derecho de la Publicidad), la tutela de los derechos de los consumidores, como parte débil de las relaciones de mercado⁴ (Derecho de la Protección al Consumidor); y la protección de los Derechos de Propiedad Intelectual en sus dos vertientes, derechos de propiedad industrial (relativo a patentes, modelos de utilidad, signos distintivos, etc.) y los derechos de autor, mediante el otorgamiento de una exclusiva de explotación.

En el Perú, el marco normativo del «Derecho Ordenador del Mercado», estaría dado en primer lugar, por la Constitución Política del Estado. El artículo 58 consagra la libertad de la iniciativa privada, señalando que aquella se ejerce en el marco de una economía social de mercado⁵ y el artículo 59 contiene la garantía a la libertad de empresa, comercio e industria. El artículo 61, que en particular da base a la disciplina del Derecho de la Libre Competencia, señala que el Estado facilita y vigila la libre competencia y combate toda práctica que la limite y el abuso de posiciones dominantes o monopólicas. Asimismo, indica que ninguna ley ni concertación puede autorizar ni establecer monopolios. La base constitucional para la normativa sobre represión de la competencia desleal se puede

3. Ver MASSAGUER, José. «Aproximación Sistemática al Derecho de la Competencia y de los Bienes Inmateriales». En: Revista General de Derecho. Madrid.

4. MENENDEZ, Aurelio. «La Competencia Desleal». Madrid: Civitas, 1988, p. 99.

5. Entre las numerosas versiones existentes en doctrina sobre la posible definición del concepto «economía social de mercado», queremos resaltar la que propone Gaspar Ariño: «... la economía social de mercado no es otra cosa que una economía que discurre según las reglas de la economía de mercado, pero provista de complementos y seguridades sociales. (...) No se trata de una economía dirigida, ni una economía mixta, con una mezcla asistemática de diferentes órdenes, sino una economía que hace del mercado y la libertad de iniciativa la raíz y el centro del sistema, pero frente al viejo liberalismo manchesteriano, del puro *laissez faire*, admite correcciones y complementos en dos supuestos: 1) cuando el mercado contenga en sí mismo fuerzas desestabilizadoras que alteran y falsean sus reglas, y 2) cuando nos encontremos ante necesidades que no son solventables con poder adquisitivo, bien porque estamos ante otro tipo de exigencias, culturales y espirituales, que el mercado no puede atender, bien porque se trata de hacer realidad unos ideales éticos y sociales (corrección de desigualdades, aseguramiento de un mínimo vital acorde con la dignidad humana, atención a situaciones de marginación y miseria material y moral en que aún vive mucha gente) que la sociedad en su conjunto se ha propuesto.» ARIÑO, Gaspar. «Economía y Estado». Madrid, 1993, pp. 69-70.

COMPETENCIA

encontrar principalmente en el último párrafo del artículo 103, relativo al abuso del derecho, así como en los ya mencionados artículos 58 y 59. Respecto al Derecho de la Protección al Consumidor, está en particular el artículo 65, que establece que el Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios y que para tal efecto garantiza el derecho a la información sobre los bienes y servicios que se encuentran a su disposición en el mercado. Finalmente, la base constitucional para la protección a los derechos de propiedad intelectual se encuentra también en el inciso 8) del artículo 2 que establece que toda persona tiene derecho a la libertad de creación intelectual, artística, técnica y científica, así como a la propiedad sobre dichas creaciones y a su producto. Todo esto dentro del gran marco de referencia del modelo o sistema económico consagrado en la Constitución -la economía social de mercado-, como clave interpretativa del Derecho Ordenador del Mercado en nuestro país.

Ya en el rango legislativo, está el Decreto Legislativo 701, que tiene por objeto eliminar las prácticas monopólicas, controlistas y restrictivas de la libre competencia en la producción y comercialización de bienes y en la prestación de servicios, permitiendo que la libre iniciativa privada se desenvuelva procurando el mayor beneficio de los usuarios y consumidores. A tal efecto, se prohíben los actos o conductas relacionados con actividades económicas, que constituyan abuso de una posición de dominio en el mercado o que limiten, restrinjan o distorsionen la libre competencia, de modo que se generen perjuicios para el interés económico general, en el territorio nacional.⁶ El Decreto Ley 26122 y el Decreto Legislativo 691, respectivamente, contienen las normas sobre represión de la competencia desleal y las normas que rigen la actividad publicitaria; y el Decreto Legislativo 716 regula la protección a los consumidores y usuarios.⁷ Finalmente, en materia de derechos de propiedad intelectual tenemos la Decisión 486 de la Comunidad Andina (Régimen Común sobre Propiedad Industrial) y el Decreto Legislativo 823 (Ley de Propiedad Industrial), la Decisión 351 de la Comunidad Andina (Régimen Común sobre Derechos de Autor y Conexos) y el Decreto Legislativo 822 (Ley sobre el Derecho de Autor).

Sobre la base de ciertas nociones preliminares, el presente artículo pretende resaltar en términos generales algunos de los principales puntos de contacto entre las normas sobre represión de la competencia desleal y las normas sobre protección a los derechos de propiedad industrial, en particular, lo referido a signos distintivos. Esto, teniendo a la noción del Derecho Ordenador del Mercado como primer factor de vinculación e interpretación que permite y obliga integrar las mencionadas disciplinas.

6. Artículos 1 y 3 del Decreto Legislativo 701.

7. En relación a estas normas, ver el Decreto Supremo 039-2000-ITINCI, «Texto Unico Ordenado de las Leyes de Protección al Consumidor, de Represión de la Competencia Desleal y de las Normas de Publicidad en Defensa del Consumidor» y sus modificaciones posteriores. En adelante, nos referiremos al Decreto Ley 26122 como «Ley de Competencia Desleal», al Decreto Legislativo 691 como «Ley de Publicidad» y al Decreto Legislativo 716 como «Ley de Protección al Consumidor».

Antes de pasar a comentar la vinculación existente entre los derechos de propiedad industrial respecto de signos distintivos y la represión de la competencia desleal⁸, es conveniente tratar primero sobre la vinculación que existe entre el Derecho de Competencia Desleal, el Derecho de la Publicidad y el Derecho de la Protección al Consumidor.

2. LA REPRESION DE LA COMPETENCIA DESLEAL Y EL DERECHO DE LA PUBLICIDAD

La estrecha relación que existe entre el Derecho de la Publicidad y el Derecho de Competencia Desleal así como la vinculación entre el Derecho de la Publicidad y el Derecho de Protección al Consumidor, en ocasiones pone en tela de juicio la autonomía del Derecho de la Publicidad y hace dudar de la conveniencia que exista un cuerpo normativo separado que regule la materia publicitaria. Por un lado, en términos generales se dice que todas (o casi todas) las infracciones publicitarias constituyen a la vez actos de competencia desleal⁹. Por el otro lado, todas (o casi todas) las infracciones publicitarias suponen una violación a los derechos de los consumidores.¹⁰ Sin perjuicio del comentario anterior, teniendo en cuenta que en el Perú existen tres cuerpos normativos que regulan específicamente cada una de estas áreas, hay que aceptar, por lo menos, la autonomía formal en nuestro país del Derecho de la Publicidad frente al Derecho de Competencia Desleal y el Derecho de Protección al Consumidor. Sin embargo, necesariamente se deben tener en cuenta los puntos de contacto entre las mencionadas disciplinas y los campos en los cuales se superponen, todo esto dentro del marco de referencia mayor que las acoge, es decir el denominado Derecho Ordenador del Mercado, que busca proteger el correcto funcionamiento del sistema competencia dentro de una economía social de mercado.

Grafiquemos lo anterior con el siguiente ejemplo: en un anuncio en televisión una empresa realiza afirmaciones falsas o engañosas respecto de las bondades y características de su producto. Esta publicidad engañosa no sólo va en contra de los principios de veracidad y lealtad que rigen la actividad publicitaria. También constituye una violación al derecho de información de los consumidores y un acto de competencia desleal (un acto de engaño, que a la vez, es contrario a la buena fe comercial y a las normas de corrección de las actividades económicas) ya que sobre la base de un comportamiento incorrecto se pretende (o se logra) desviar las preferencias de los consumidores, ocasionando o pudiendo ocasionar un daño o perjuicio ilícito a los competidores y demás participantes en el mercado. En el caso planteado, ¿cuál ley se debe aplicar? ¿Qué criterios aplica el Insti-

8. En el presente artículo utilizaremos indistintamente los términos de «Disciplina o Derecho sobre la Represión de la Competencia Desleal» o simplemente «Derecho de Competencia Desleal», sin embargo, anotamos que el primero es el técnicamente correcto.

9. Una excepción a esa afirmación sería, por ejemplo, la modalidad publicitaria ilícita denominada «publicidad abusiva o sexista».

10. Igualmente, una excepción a dicha afirmación podría encontrarse en los casos de publicidad denigratoria.

COMPETENCIA

tuto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) para manejar la estrecha vinculación temática que existe entre las normas de publicidad, protección al consumidor y competencia desleal?

Respecto a la vinculación que existe entre las infracciones publicitarias y las infracciones a la Ley de Protección al Consumidor, se reconoce dicha vinculación pero se precisa asimismo que se trata de dos infracciones de distinta naturaleza que afectan bienes jurídicos diferentes entre sí: «en el caso de las normas de publicidad comercial, se protege el valor que tiene ésta como mecanismo de información y como elemento que permite un correcto funcionamiento del mercado; mientras que, en el caso de las infracciones a las normas de protección al consumidor, se protege el derecho del consumidor a recibir un trato adecuado en todas las transacciones económicas que realice.»¹¹ Cabe anotar que los sujetos beneficiados con la protección otorgada en la Ley de Protección al Consumidor son los «consumidores finales»¹² y que para que sea de aplicación dicha ley por denuncia de parte debe mediar, en principio, una «relación de consumo».¹³ En el caso de la Ley de Publicidad, el beneficiado con la protección «es cualquier persona a la que se dirige un mensaje publicitario o que es susceptible de recibirlo»¹⁴, es decir, incluye no sólo a los consumidores o usuarios finales de los productos o servicios anunciados sino también a los distribuidores, comerciantes y, en general, todo aquel que se encuentre en la posibilidad de recibir el mensaje del anunciante.¹⁵

Ahora bien, en relación a la vinculación existente entre la Ley de Publicidad y la Ley de Competencia Desleal, además del hecho que la actividad publicitaria constituye una de las principales modalidades de competencia empresarial, tenemos que casi todas las infracciones publicitarias constituyen, directa o indirectamente, infracciones al principio de lealtad que rige la actividad publicitaria.¹⁶ En efecto, una infracción al principio de veracidad (publicidad engañosa) o al principio de autenticidad (publicidad encubierta),

11. Lineamientos sobre Competencia Desleal y Publicidad Comercial, Resolución No. 001-2001-LIN-CCD/INDECOPI (publicados el 20.07.2001, Separata Especial del Diario Oficial El Peruano), p. 28 (en adelante «los Lineamientos»).

12. Artículo 3 a) de la Ley de Protección al Consumidor. Ver también la Resolución No. 422-2003/TDC-INDECOPI del 03.10.2003 que estableció un nuevo precedente de observancia obligatoria sobre la noción de «consumidor final» y en complemento para análisis ver la Resolución No. 101-1996-TDC-INDECOPI del 18.12.96, mediante la cual se estableció el primer precedente de observancia obligatoria sobre «consumidor final».

13. Para mayor detalle sobre este tema, ver los Lineamientos de Protección al Consumidor, Resolución No. 001-2001-LIN-CPC/INDECOPI (publicados el 09.07.2001, Separata Especial del Diario Oficial El Peruano). Cabe resaltar que respecto determinados casos, pese a no existir efectivamente una relación de consumo, si se aplicaría la Ley de Protección al Consumidor, como por ejemplo en los casos de discriminación y los reportes indebidos a centrales de riesgo.

14. Artículo 1 de la Ley de Publicidad.

15. Resolución No. 004-2000/CCD-INDECOPI, citada a en los Lineamientos, nota 11, p. 22.

16. Artículo 7, primer párrafo, Ley de Publicidad: «Todo anuncio debe respetar la libre y leal competencia mercantil.»

recogidos en los artículos 4 y 6 respectivamente de la Ley de Publicidad, constituyen también actos de competencia desleal toda vez que el anunciante infractor, además de engañar al consumidor, está compitiendo sobre la base de una conducta desleal y deshonesto, contraria a la buena fe comercial y al normal desenvolvimiento de actividades económicas.¹⁷

En conexión a este tema es de interés resaltar lo indicado por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI con motivo de un reciente precedente de observancia obligatoria sobre publicidad comparativa:

«... el bien jurídico tutelado por las normas de represión de la competencia desleal es precisamente la concurrencia justa, ajustada al ordenamiento jurídico y que el exceso resulta inaceptable para la sociedad y el derecho. En ese contexto, la publicidad debe ser evaluada como un instrumento de la competencia –quizá el más importante– que tiene como sustrato una acción en concurrencia por ganar la preferencia de los consumidores en desmedro de otro competidor.

En la misma línea de lo señalado, el artículo 6 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal, dispone lo siguiente:

Artículo 6.- Se considera acto de competencia desleal y, en consecuencia, ilícito y prohibido, toda conducta que resulte contraria a la buena fe comercial, al normal desenvolvimiento de actividades económicas y, en general, a las normas de corrección que deben regir en las actividades económicas.

Puede observarse que el artículo 6 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal considera como acto de competencia desleal y, por tanto, reprimible y sancionable de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1 de la misma Ley, a toda conducta que resulte contraria a la buena fe comercial, al normal desenvolvimiento de actividades económicas y a las normas de corrección que deben regir en las actividades económicas. La norma no excluye de ninguna manera a la actividad publicitaria que resulte contraria a la buena fe comercial, al normal desenvolvimiento de actividades económicas y a las normas de corrección que deben regir las actividades económicas de la calificación como actos de competencia desleal; por el contrario, el texto expreso y el sentido de la norma están dirigidos a incluir dicha conducta dentro de su ámbito de aplicación.

Atendiendo a lo señalado, cualquier vulneración del principio de lealtad publicitaria devendrá necesariamente en un acto de competencia desleal, que contará con la particularidad de haberse materializado en el terreno publicitario. En otras palabras, la difusión de un mensaje publicitario que contravenga el principio de lealtad tendrá la naturaleza de acto de competencia desleal cuya materialización ha ocurrido en forma de anuncio publicitario.»¹⁸

17. Artículo 6, Ley de Competencia Desleal.

18. Resolución No. 0547-2003/TDC-INDECOPI, Coca Cola Company contra Embotelladora San Jorge y otro (10.12.2003), pp. 12-13.

En opinión de la Sala, posición con la cual coincidimos, la Ley de Competencia Desleal y la Ley de Publicidad no son excluyentes ni incompatibles, sino que, por el contrario, entre ellas existe «una relación de género especie en virtud de la cual los vacíos legales que pudieran presentarse o las necesidades de complementariedad en la interpretación en las normas sobre publicidad deben llenarse con las normas de represión de la competencia desleal.»¹⁹

Lo que determina la aplicación de la Ley de Publicidad es si el acto o la conducta bajo investigación califica como «publicidad comercial». Según los Lineamientos sobre Competencia Desleal y Publicidad Comercial del INDECOPI²⁰ (en adelante, los Lineamientos) la publicidad comercial es una forma de comunicación pública dirigida a potenciales consumidores que tiene como propósito o por efecto fomentar en el destinatario del mensaje el consumo de los bienes o la contratación de los servicios anunciados. En tal sentido, la Ley de Publicidad no será aplicable a la propaganda política o cualquier otra forma de comunicación carente de contenido comercial²¹, como por ejemplo, la publicidad institucional, que tiene por finalidad promover conductas de relevancia para el bienestar de la sociedad en general, tales como el ahorro de energía eléctrica, la protección del medio ambiente, etc.²² En el supuesto que la comunicación no califique como «publicidad comercial» y pueda constituir un acto de deslealtad en el mercado, el acto se analizaría con vista a la Ley de Competencia Desleal.

La Ley de Publicidad señala que el concepto de «anuncio publicitario» debe entenderse en sentido amplio y comprende inclusive la publicidad de envases, etiquetas y puntos de venta.²³ En relación a la publicidad en envases, se considera que aquella está constituida por las frases e imágenes contenidas en los empaques, a excepción de: a) la información propia de las normas de rotulado y b) la información técnica del producto. Conforme también se indica en los Lineamientos, si bien dicha información no constituye publicidad en envases, ello no impide que se haga un análisis de la misma sobre la base de la Ley de Competencia Desleal.

En cuanto al perfil de consumidor que el INDECOPI emplea para la aplicación de la Ley de Competencia Desleal y la Ley de Publicidad (esto es, por ejemplo, para determinar si se han configurado actos de confusión o engaño), se ha venido usando el concepto de «consumidor razonable», en contraposición del «consumidor medio», que es el que se emplea en el Derecho de Marcas, por ejemplo, para analizar la confundibilidad entre dos signos distintivos para los efectos del registro de marcas. Sobre la aplicación del concepto

19. Ibid.

20. Lineamientos. nota 11.

21. Artículo 3 del Decreto Supremo No. 20-94-ITINCI, Reglamento de la Ley de Publicidad.

22. Resolución No. 096-96-TDC, Productos Rema S.A. contra Luz del Sur S.A. (publicada el 23.12.96 en el Diario Oficial El Peruano).

23. Artículo 1, Ley de Publicidad.

de «consumidor razonable» en los casos sobre competencia desleal y publicidad, en los Lineamientos se señala lo siguiente:

«... en diversos precedentes administrativos se ha establecido que el ámbito de protección de las normas que reprimen los actos de competencia desleal y de las que regulan la publicidad comercial, está circunscrito a los consumidores que se desenvuelven en el mercado con diligencia ordinaria a fin de tomar decisiones prudentes. Se considera consumidores razonables a los que antes de tomar decisiones de consumo, adoptan precauciones comúnmente razonables y se informan adecuadamente acerca de los bienes o servicios que les ofrecen los proveedores.»

El consumidor razonable actúa en el mercado con la diligencia ordinaria con que se desenvuelve en la vida diaria, juzgando la información a la cual tiene acceso principalmente a partir de su experiencia, atendiendo al significado usual de las palabras, frases y oraciones, prefiriendo, de varias interpretaciones posibles, aquella que surge naturalmente a sus ojos.»²⁴

En relación a la diferencia de los conceptos de «consumidor razonable» y «consumidor medio» se dice que «el consumidor medio no es sino el actor común en una determinada colectividad; mientras que el consumidor razonable es un estándar abstracto de lo que sería el comportamiento socialmente deseable de un individuo»²⁵. Aquí encontramos un eventual punto de tensión entre cierto tipo de actos de competencia desleal (actos de confusión) y la aplicación de las normas sobre signos distintivos, en particular, las referentes al registro y las infracciones marcarias. En ambos entra en juego el riesgo de confusión al que puedan estar expuestos los consumidores, riesgo que tiene que establecerse siempre desde la perspectiva del público consumidor interesado en la adquisición o contratación de los productos o servicios en cuestión.

El riesgo de confusión es una de las figuras centrales del Derecho de la Competencia Desleal y del Derecho de Marcas.²⁶ Como bien señala Baldo Kresalja, el interés en la diferenciación en el mercado es uno de los principales pilares del sistema de competencia, en donde los empresarios deben ser premiados por su propio esfuerzo y no por el aprovechamiento ilícito del esfuerzo de otro. El riesgo de confusión viola o ataca dicho interés. En consecuencia, «el que las actividades estén diferenciadas y sean distinguibles los productos, los servicios o los establecimientos interesa a los competidores y a los consumidores, reales o potenciales.»²⁷.

24. Lineamientos, nota 11, p. 6.

25. BULLARD, Alfredo y PATRON, Carlos. «El Otro Poder Electoral: Apuntes sobre la experiencia peruana en materia de protección contra la competencia desleal». En: *Thémis Revista de Derecho* No. 39. Lima, 1999, p. 444

26. FERNANDEZ-NOVOA, Carlos Fernández. «Tratado sobre Derecho de Marcas». Madrid, Marcial Pons, 2001, 189

27. KRESALJA, Op. Cit., p 37.

Ahora bien, dependiendo del prototipo de consumidor que se emplee, ello influirá en la determinación del riesgo de confusión y, en consecuencia, en el ámbito y extensión de la protección. Dado que la línea divisoria entre los actos desleales de confusión y el Derecho de Marcas es, ciertamente, bastante tenue e imprecisa, habrá que analizar las implicancias que en la práctica pueda tener o no el uso de dos prototipos distintos de consumidor («consumidor medio» en el Derecho de Marcas y «consumidor razonable» en competencia desleal) en áreas tan estrechamente vinculadas, tarea que, por su extensión, escapa de la finalidad del presente trabajo.

3. NOCIONES GENERALES SOBRE LA REPRESION DE LA COMPETENCIA DESLEAL Y EL DERECHO DE MARCAS

Como bien señala el autor español Alberto Bercovitz, la estrecha vinculación que siempre ha existido entre la represión de la competencia desleal y la propiedad industrial se basa en el hecho que la protección contra la competencia desleal surgió históricamente como expansión de la protección a las distintas modalidades de la propiedad industrial, especialmente las marcas.²⁸ En los orígenes de la disciplina de la competencia desleal (Europa, siglo XIX), las normas de represión estaban circunscritas exclusivamente a la violación de derechos de exclusiva sobre bienes de propiedad industrial, como por ejemplo, marcas, nombres comerciales y rótulos de establecimiento.²⁹

En relación a esta fase inicial en la evolución histórica del Derecho de la Competencia Desleal (también denominada fase «paleoliberal»), Luis. M. Miranda Serrano señala que en dicha fase toda iniciativa concurrencial adoptada por los empresarios era reputada lícita (leal) a menos que infringiera derechos ajenos de propiedad industrial o violara las normas represivas de los fraudes considerados de mayor gravedad. «El Derecho de la competencia desleal de esta fase paleoliberal se caracteriza, pues, por estar formado por una normativa fragmentaria y penal. Fragmentaria, por cuanto que las conductas desleales no son reguladas con carácter general. Penal, por cuanto que son normas de naturaleza penal, inspiradas en el principio de tipicidad, las que disciplinan la competencia desleal. De conformidad con los principios que inspiran el Derecho de la competencia desleal en esta etapa, el ilícito concurrencial se configura como un comportamiento doloso o culposo tipificado en leyes penales y consistente, en la generalidad de los casos, en la infracción de derechos ajenos de propiedad industrial.»³⁰

Ya en la tercera fase o etapa denominada «modelo social», el derecho de la competencia desleal cambia de rumbo (después de la segunda guerra mundial) debido, por un

28. BERCOVITZ, Alberto. «Significado de la Ley y Requisitos Generales de la Acción por Competencia Desleal». En: *La Regulación contra la Competencia Desleal en la Ley de 10 de Enero de 1991*. Madrid, Cámara de Comercio e Industria de Madrid, 1992, p. 19.

29. MIRANDA SERRANO, Luis. «Competencia Desleal y Protección de los Consumidores». En: *Curso sobre Protección Jurídica de los Consumidores*. Madrid, 1999, p. 50.

30. *Ibid.* Sobre la evolución histórica y las fases de evolución de la disciplina de la represión de la competencia desleal, ver en particular Aurelio Menéndez Menéndez, nota 4.

lado, a la influencia del Derecho Antitrust de los Estados Unidos de Norteamérica y, por el otro, a que los Estados comenzaron a asumir una política de defensa de la competencia y de tutela al consumidor, confiada hasta entonces al mercado.³¹ Así, el objeto de protección de la regulación contra la competencia desleal será el orden económico en función de los intereses de todos los participantes en el mercado, esto es, el interés privado de los competidores, el interés colectivo de los consumidores y el interés público del Estado.³²

A pesar de la vinculación en el origen histórico de la represión de la competencia desleal con la protección de los derechos exclusivos de propiedad industrial, existe diferenciación entre ambas figuras. Al respecto, con inmejorable claridad Bercovitz señala:

«Esa diferencia puede sintetizarse en los siguientes términos. Quien viola un derecho exclusivo de propiedad industrial, está incurriendo en un acto ilícito por el solo hecho de utilizar, sin estar autorizado para ello, un objeto protegido a favor del titular del derecho exclusivo.»

Así, por ejemplo, el simple hecho de utilizar una marca ajena para un producto competidor constituye una violación del derecho exclusivo sobre la marca sin tener que entrar a considerar las circunstancias del caso (...). Lo que se plantea aquí es la violación del derecho absoluto que tiene el titular de la marca para utilizarla en relación con productos o servicios determinados.

En los supuestos de competencia desleal, por el contrario, no se viola ningún derecho absoluto. Lo que ocurre es que en determinados casos, debido a las circunstancias concretas que rodean una actuación competitiva determinada, esa actuación competitiva, por sus circunstancias concretas, es un acto incorrecto, es un acto de competencia desleal.

Por tanto, es imposible juzgar la existencia de un acto de competencia desleal desligado de las circunstancias concretas; porque son esas circunstancias las que atribuyen al acto su carácter de deslealtad.

Puede decirse que la protección de los derechos exclusivos de propiedad industrial y la protección contra la competencia desleal forman dos círculos concéntricos. El círculo interior, el más pequeño, es el que protege los derechos absolutos. Y el más amplio representa la protección contra la competencia desleal.

Ello significa que el empresario tiene su núcleo de protección más fuerte en los derechos exclusivos de propiedad industrial, en los derechos que le otorgan sus patentes o sus marcas. Y tiene además un círculo de protección más amplio, pero menos sólido, que es el de la competencia desleal; porque esa protección no se da en todo caso, sino que depende de las circunstancias en que actúe el competidor.

31. MENENDEZ, nota 4, p. 97

32. Ibid.

Ahora bien, hay que hacer notar que las fronteras entre la protección de los derechos exclusivos de propiedad industrial y la protección contra la competencia desleal no son inmutables, sino que están sujetas a alteraciones. De manera que en ocasiones el legislador puede hacer que actos considerados como de competencia desleal pasen a integrarse en el ámbito de protección de los derechos exclusivos y viceversa. Este es precisamente un fenómeno que cobra especial relevancia en la actualidad.»³³

4. LEGISLACION SOBRE COMPETENCIA DESLEAL Y PROPIEDAD INDUSTRIAL

Conforme ya se señaló, en el Perú existe una norma específica sobre represión de la competencia desleal, el Decreto Ley 26122 (Ley de Competencia Desleal). Por otro lado, el marco legal de la protección de los signos distintivos y de los otros elementos de la propiedad industrial está constituido por la Decisión 486 de la Comunidad Andina y el Decreto Legislativo 823 (en adelante, «Ley de Propiedad Industrial»).

Ley de Competencia Desleal

Como se verá a continuación, los actos desleales que guardan estrecha relación con la temática sobre signos distintivos son, en particular, los actos de confusión, imitación sistemática, explotación indebida de la reputación ajena y copia o reproducción no autorizada tipificados en los artículos 8, 13, 14 y 19 de la Ley de Competencia Desleal.

Artículo 8.- Actos de confusión: Se considera desleal toda conducta destinada a crear confusión con la actividad, las prestaciones, los productos o el establecimiento ajeno.

El riesgo de confusión a que se vean expuestos los consumidores respecto de la procedencia empresarial de la actividad, producto, establecimiento o prestación es suficiente para determinar la deslealtad de la práctica.

Artículo 13.- Actos de imitación: Se considera desleal la imitación sistemática de las prestaciones e iniciativas empresariales de un tercero cuando dicha estrategia se halle directamente encaminada a impedir u obstaculizar su afirmación en el mercado y exceda de lo que, según las características, pueda reputarse como una respuesta natural a aquél.

Artículo 14.- Explotación de la reputación ajena: Se considera desleal el aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado.

En particular, se reputa desleal el empleo o imitación de signos distintivos ajenos, así como el empleo de etiquetas, envases, recipientes u otros medios de identificación que en el mercado se asocien a un tercero.

Artículo 19.- Copia o reproducción no autorizada: Se considera desleal la fabricación, la importación y la venta de productos que son copia o reproducción no autorizada de bienes de terceros protegidos por la legislación de Propiedad Industrial o Derechos de Autor.

33. BERCOVITZ, Op. Cit, pp. 19-20.

De la lectura de los artículos 8 y 14 de la Ley de Competencia Desleal (confusión y explotación indebida de la reputación ajena) ya se desprende la conexión entre ambos supuestos de conductas desleales. Como bien señala De la Cuesta en un comentario sobre la ley española, en los actos de confusión suele haber imitación y la imitación en la mayoría de los casos se hace con la intención de confundir. Además, «mediante la confusión y la imitación que la produce hay un aprovechamiento o explotación de la reputación ajena».³⁴ Más aún, se dice que el supuesto desleal de explotación indebida de la reputación ajena llega a tener el carácter de una pequeña cláusula general.

Cabe anotar que en la ley peruana, el artículo 4 señala que no se considerará como acto de competencia desleal la imitación de prestaciones o iniciativas empresariales ajenas, salvo en lo que la propia ley disponga o en tanto lesione o infrinja un derecho de exclusiva reconocido por la ley. Es decir, la imitación por si misma no es suficiente para calificar un acto como desleal, sino que deberá de estar rodeada de ciertas circunstancias que determinarán si ésta constituye un acto de competencia desleal. Así tenemos que, por regla general, la imitación de prestaciones e iniciativas empresariales es libre y se reputa lícita. Sin embargo, esta regla tiene dos supuestos de excepción: El primero de ellos, constituido por los supuestos previstos por la propia Ley de Competencia Desleal (por ejemplo, los actos de confusión, explotación de la reputación ajena e imitación sistemática, contemplado en el artículo 13). El segundo, constituido por todos aquellos casos en los que exista un derecho de exclusiva reconocido por la ley (como por ejemplo, derechos de autor, patentes de invención o signos distintivos).

El supuesto de imitación sistemática tipificado en el artículo 13 de la Ley de Competencia Desleal constituye una de las excepciones al principio de libre imitación de iniciativas y prestaciones empresariales contenido en el artículo 4. Según lo establecido por la Comisión de Represión de la Competencia Desleal en diversos pronunciamientos, son cuatro los requisitos que deben concurrir para que un acto califique como imitación sistemática: (i) la imitación debe referirse a un competidor determinado; (ii) la imitación debe ser metódica o sistemática de las iniciativas empresariales del competidor, no calificando como un supuesto de imitación sistemática la copia de un signo distintivo o la violación de una patente o la imitación de una alguna o algunas iniciativas, sino la copia de toda una serie de marcas, de tipos de productos, métodos publicitarios y venta, formas de embalajes, etc; (iii) la estrategia de imitación debe estar encaminada a impedir u obstaculizar el desarrollo en el mercado del competidor imitado («competencia de obstrucción») y (iv) la imitación no debe ser una respuesta natural al mercado.³⁵

34. DE LA CUESTA, José María. «Supuestos de Competencia Desleal por Confusión, Imitación y Aprovechamiento de la Reputación Ajena». En: *La Regulación contra la Competencia Desleal en la Ley de 10 de Enero de 1991*. Madrid, Cámara de Comercio e Industria de Madrid, 1992, p. 35.

35. Lineamientos, nota 11, pp. 14-15.

COMPETENCIA

En lo que respecta al artículo 19 relativo a copia o reproducción no autorizada de bienes de terceros protegidos por la legislación sobre Propiedad Industrial y Derechos de Autor, dicho artículo resulta reiterativo ya que la Ley de Propiedad Industrial y la de Derechos de Autor ya tienen previstos procedimientos para sancionar ese tipo de infracción a los derechos de exclusiva de los titulares.

Finalmente, es pertinente resaltar que el artículo 34 de la Ley de Competencia Desleal establece que en todo lo no específicamente previsto en dicha ley, serán de aplicación las normas contenidas en la Ley de Propiedad Industrial, la Ley de Derechos de Autor y en el Derecho Común.

Normas sobre Propiedad Industrial.-

Ahora bien, en relación a la regulación sobre propiedad industrial (en particular la referida a signos distintivos) y su vinculación temática con ciertas disposiciones de la norma sobre competencia desleal queremos en primer término llamar la atención sobre la Primera Disposición Complementaria de la Ley de Propiedad Industrial, que señala que los actos de competencia desleal contenidos en la Ley de Competencia Desleal, que se refieran a un derecho de propiedad industrial inscrito en el registro respectivo, así como de un nombre comercial, esté inscrito o no, serán considerados como infracciones a la propiedad industrial y susceptibles de las acciones por infracción previstas en el Título XVI de la Ley de Propiedad Industrial.

En materia de marcas, la revisión del artículo 169 de la Ley de Propiedad Industrial y del artículo 155 de la Decisión 486 evidencia la similitud entre los hechos que podrían constituir actos desleales de confusión y explotación de la reputación ajena con las infracciones a los derechos de exclusiva de los titulares de marcas.³⁶

Artículo 155 de la Decisión 486.-

«El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:

a) aplicar o colocar la marca o un *signo distintivo idéntico o semejante* sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos.

b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre

36. Dado que la Decisión 486 (vigente desde diciembre de 2000) es posterior al Decreto Legislativo 823 (desde 1996) y que la Decisión 486 es en términos generales más amplia y detallada que la Ley de Propiedad Industrial, las referencias se centrarán principalmente en la norma andina ya que ésta, como se sabe, tiene aplicación preferente sobre la normativa nacional. Ver sobre la aplicación preferente de la normativa andina, NOVAK, Fabián. «La Comunidad Andina y su Ordenamiento Jurídico», en «Derecho Comunitario Andino». Lima, Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 2003, p. 73.

los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;

c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales;

d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión;

e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar a titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o el valor comercial o publicitario de la marca o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular;

f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aún para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.» (el subrayado es nuestro).

Conforme se puede apreciar de la confrontación de los artículos de la Ley de Competencia Desleal citados y el artículo 155 la Decisión 486, dicho articulado alude a supuestos similares, esto es, actos de deslealtad en el mercado consistentes en confundir, imitar o explotar indebidamente la reputación ajena (en este caso, la reputación del titular de la marca o la de sus productos).

Ahora bien, en el contexto de un ejemplo de una clásica infracción marcaria, esto es, que un tercero utilice en el mercado un signo similar a una marca registrada para productos iguales o similares, creando confusión sobre el origen empresarial de dichos productos y explotando la reputación que el titular de la marca registrada ha ganado en el mercado (o bien que, además de usar una marca confundible se esté imitando también otros signos o elementos relacionados con la marca o con el negocio respecto de los cuales la ley no otorga derechos de propiedad industrial), cabe preguntarse cómo ha venido manejando el INDECOPI la estrecha relación entre los supuestos que cubre la normativa sobre represión de la competencia desleal y la de propiedad industrial. Ello, teniendo en cuenta que la aplicación de dichas normas es de competencia de dos órganos funcionales distintos del INDECOPI: la Comisión de Represión de la Competencia Desleal y la Oficina de Signos Distintivos.

En febrero de 1997, la Sala Plena del Tribunal del INDECOPI publicó la Directiva 001-96-TRI (en adelante, la «Directiva»), que tiene por finalidad: a) «evitar la duplicidad de procedimientos en los que se discuta, la utilización de elementos de propiedad industrial»; b) «evitar la división de casos que, por su naturaleza constituyen actos complejos y compuestos dirigidos a confundir al consumidor en perjuicio del competidor, exploten la reputación ajena o sean un copia o reproducción no autorizada de bienes protegidos por la legislación de Propiedad Industrial» y c) «conseguir que esos actos de copia de nego-

COMPETENCIA

cios o productos ajenos sean conocidos por una sola autoridad y sean tratados a su vez con criterios uniformes.»³⁷ Así, según la Directiva, las denuncias referidas a derechos de propiedad industrial inscritos o a nombres comerciales, estén o no inscritos, por las infracciones también tipificadas en los artículos 8, 14 y 19 de la Ley de Competencia Desleal (actos de confusión, explotación de la reputación ajena y copia o reproducción no autorizada, respectivamente), son de exclusiva competencia de la Oficina de Signos Distintivos o de la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías, según corresponda, siempre que dichas denuncias sean presentadas por el titular del derecho o por un tercero facultado por el titular para tal fin. Asimismo, en la Directiva se establece que las denuncias antes mencionadas «comprenderán tanto las infracciones contra los derechos de propiedad industrial correspondiente, como contra otros elementos distintos que, enmarcados dentro de la tipificación contenida en los artículos 8, 14 y 19 (...) se relacionen con el uso del derecho de propiedad industrial en cuestión (como por ejemplo ocurriría con la imitación o copia no sólo de la marca o nombre comercial, sino además de otros elementos distintos de un negocio no protegidos específicamente por un derecho de propiedad industrial).»³⁸

Sobre este tema, los Lineamientos señalan que, usualmente, cuando existe copia de una marca o un de nombre comercial, suele además haber imitación o copia de otros elementos característicos del bien o servicio ofrecido, con el objeto de hacer creíble el engaño frente a los consumidores. Por lo tanto, se considera que en tales situaciones «la imitación de la marca es un acto de que guarda una unidad indivisible con la imitación y copia de otros elementos del producto, pues se trata en el fondo de la imitación del negocio mismo. No cabe, pues, separar los demás actos de confusión del acto de copia de la marca o del nombre comercial, aduciendo que los primeros no podrían, por si mismos, llevar a error al consumidor, pues es obvio que el uso del signo distintivo ajeno constituye el elemento esencial al que se anexan los otros elementos que generan confusión.»³⁹ Cabe anotar que en los casos que son de competencia de la Oficina de Signos Distintivos, ésta deberá aplicar las normas procesales, facultades y sanciones de la legislación sobre propiedad industrial. Sin embargo, cuando la Oficina tenga que pronunciarse en un caso tipificado en los artículos 8, 14 y 19 de la Ley de Competencia Desleal, que involucre otros elementos adicionales a los derechos de propiedad industrial, deberá solicitar un informe técnico sobre los alcances de las infracciones cometidas a la Comisión de la Represión de la Competencia Desleal. Dicho informe no tiene carácter vinculante.⁴⁰

En relación a la Comisión de Represión de la Competencia Desleal, la Directiva de la Sala Plena del Tribunal establece que ésta será competente en aquellos casos en que el

37. Directiva No. 001-96-TRI (en adelante «la Directiva»), publicada el 01.02.97 en el Diario Oficial El Peruano, punto 2.

38. Artículo 1, Directiva.

39. Lineamientos, nota 11, p. 20.

40. Artículo 5, Directiva.

derecho de propiedad industrial no se encuentre registrado (salvo en el caso del nombre comercial) o cuando el denunciante no sea el titular del derecho de propiedad industrial vulnerado, siempre que tenga interés para obrar. En ambos casos, la Comisión debe solicitar un informe técnico a la Oficina de Signos Distintivos o a la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías, según corresponda, sobre el alcance de las infracciones materia de investigación. Este informe no es vinculante.⁴¹

Disposiciones sobre Competencia Desleal en la Decisión 486 de la Comunidad Andina. -

Es pertinente indicar que, adicionalmente a lo arriba expuesto, la Decisión 486 contiene ciertos artículos vinculados específicamente al tema de competencia desleal. Por cierto, es la primera vez que en el ámbito de la normativa de la Comunidad Andina sobre el régimen común de propiedad industrial se incluyen disposiciones directamente relativas a la represión de la competencia desleal. Dicha inclusión es considerada por algunos como innecesaria (ya que existe una norma específica sobre la materia) e inconveniente, toda vez que desdibuja aún más la frontera -de por sí imprecisa- entre el régimen de protección de los signos distintivos y la disciplina de la represión de la competencia desleal.

En el Título XVI «De la Competencia Desleal vinculada a la Propiedad Industrial» de la Decisión 486, los artículos 258 y 259 señalan lo siguiente:

«Artículo 258. Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos.

Artículo 259: Constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, los siguientes:

- a. 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*.
- b. Las aseveraciones *falsas*, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un *competidor*; o
- c. 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.» (el subrayado es nuestro)

Tenemos entonces que la Decisión 486 presenta una cláusula general muy similar a la cláusula general de la Ley de Competencia Desleal y, como supuestos no taxativos de actos que constituyen competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, contempla los actos de confusión, denigración y engaño, con un contenido en términos generales bastante similar a lo previsto en la Ley de Competencia Desleal (artículos 8, 9 11). Cabe anotar, sin embargo, que el tenor de los incisos a) y b) del artículo 259 de la Decisión 486

41. Artículo 6, Directiva.

COMPETENCIA

(confusión y denigración) difiere en algunos aspectos del contenido de los artículos 8 y 11 de la Ley de Competencia Desleal.

«Artículo 8.- *Actos de confusión*: Se considera desleal toda conducta destinada a crear confusión con la actividad, las prestaciones, los productos o el establecimiento ajeno.

El riesgo de confusión a que se vean expuestos los consumidores respecto de la procedencia empresarial de la actividad, producto, establecimiento o prestación es suficiente para determinar la deslealtad de una práctica.»

«Artículo 11.- *Actos de denigración*: Se considera desleal la propagación de noticias o la realización de o difusión de manifestaciones sobre la actividad, el producto, las prestaciones, el establecimiento o las relaciones mercantiles de un tercero o de sus gestores, que puedan menoscabar su crédito en el mercado a no ser que sean *exactas, verdaderas y pertinentes*.

Califican dentro de lo dispuesto en el párrafo anterior, entre otras, las manifestaciones que refieran la nacionalidad, las creencias o ideología, la intimidad, la vida privada o cualesquiera otras circunstancias estrictamente personales del afectado.» (el subrayado es nuestro)

El primer punto de diferencia está en que la Ley de Competencia Desleal, como regla general,⁴² no exige que exista «relación de competencia» para que el acto califique como desleal. Es decir, no es necesario que el denunciante sea competidor directo del sujeto que realiza la conducta denunciada. Esto incide en la legitimación activa para interponer acciones por competencia desleal toda vez que el derecho de acción no se confiere únicamente a los competidores directos, sino a cualquier persona que pudiese verse afectada por el acto cuestionado.⁴³ Sin embargo, por la forma como se ha tipificado el acto de confusión y la denigración en los incisos a) y b) del artículo 259 de la Decisión, se podría interpretar que es necesaria la «relación de competencia» para que se configuren dichos ilícitos ya que se señala que la conducta esté dirigida contra un «competidor». El segundo punto de diferencia está referido al tipo de aseveraciones que podrían ser consideradas denigratorias. En la Ley de Competencia Desleal la denigración se puede configurar mediante afirmaciones falsas o verdaderas. Tratándose de afirmaciones verdaderas, éstas serán consideradas denigratorias si es que a la vez no son también exactas y pertinentes. En cambio, la Decisión 486 habla únicamente de afirmaciones falsas, esto es, basta que la afirmación sea verdadera para que no se incurra en un acto de denigración. Ahora bien, complicando un poco más el panorama, tenemos que la Ley de Publicidad

42. Una excepción a esta regla general sería el supuesto desleal de «inducción a la infracción contractual» recogido en el artículo 16 del Decreto Ley 26122. Al respecto, ver Lineamientos, nota 11, p. 16.

43. KRESALJA, Baldo. «Comentarios al Decreto Ley 26122 sobre Represión de la Competencia Desleal». En: Revista de Derecho. Lima, Facultad de Derecho Pontificia Universidad Católica del Perú, No. 47, 1993, p. 32. Ver también el artículo 20 de la Ley de Competencia Desleal.

también regula el tema de denigración, pero en sentido distinto que la Ley de Competencia Desleal y la Decisión 486: la Ley de Publicidad⁴⁴ no acepta en ningún caso las afirmaciones denigratorias, aunque sean verdaderas, exactas y pertinentes. En consecuencia, si la afirmación publicitaria es veraz, pero sirve para menoscabar el crédito de una persona o empresa, merecerá el calificativo de publicidad denigratoria.⁴⁵ Es importante resaltar que, por ser la Decisión 486 una norma comunitaria andina, ésta tiene aplicación preferente respecto a las normas nacionales, independientemente del rango de estas últimas, en caso ambas entren en conflicto.⁴⁶ En tal sentido, sobre la base de casos concretos habrá que analizar las consecuencias que en la práctica puedan traer las diferencias anotadas, lo cual excede largamente el propósito y el límite de espacio de este artículo.

En relación a la inclusión en la Decisión 486 del acto desleal de engaño, dicha inclusión resulta hasta cierto punto extraña ya que el engaño no es uno de los supuestos clásicos de actos desleales que involucren violación de derechos sobre signos distintivos u otros derechos de propiedad industrial. En términos generales, «el engaño es concebido como el acto por el cual un competidor genera frente a terceros una impresión falaz acerca de sus propios productos o servicios, de forma tal que pueda inducir a un consumidor a efectuar una decisión de consumo inadecuada, es decir, una elección que de no mediar las circunstancias referidas, no hubiera realizado».⁴⁷

Los artículos 9 y 10 de la Ley de Competencia Desleal recogen la prohibición de los actos de engaño de la siguiente manera:

«Artículo 9.- Actos de engaño: Se considera desleal la utilización o difusión de indicaciones incorrectas o falsas, la omisión de las verdaderas y cualquier otro tipo de práctica que por las circunstancias en que tenga lugar, sea susceptible de inducir a error a la personas a las que se dirige o alcance respecto a la naturaleza, modo de fabricación o distribución, características, aptitud para el uso, calidad y cantidad, y en general, las ventajas realmente ofrecidas por los productos o prestaciones.

En especial, se considera desleal ostentar o afirmar la posesión de premios, distinciones, medallas o certificados de cualquier naturaleza que no se han obtenido o no tuvieron vigencia, particularmente en publicidad o en etiquetas, envases, recipientes o envolturas.»

Artículo 10.- Actos prohibidos respecto a la procedencia geográfica: Se considera desleal la realización de actos o la utilización expresiones que puedan inducir a error sobre la procedencia geográfica de un producto o de un servicio.

44. Ley de Publicidad, artículo 7: «(...) Los anuncios no deben denigrar ninguna empresa, marca, producto o aviso, directamente o por implicación, sea por desprecio, ridículo o cualquier otra vía.»

45. KRESALJA, Op. Cit., p. 54.

46. NOVAK, Fabián, nota 34, p. 72.

47. Lineamientos, nota 11, p. 11

En particular, se reputa desleal el empleo de falsas indicaciones de procedencia y de falsas denominaciones de origen, así como el empleo no autorizado de denominaciones de origen, aún cuando se acompañen expresiones tales como tipo, modelo, sistema, clase, variedad u otro similar.»

Como bien se señala en doctrina, la configuración de los actos de engaño se realiza en función directa de la protección a los consumidores⁴⁸ y está referida al engaño respecto a las características de los productos o servicios propios. Es decir, no involucra productos o servicios de terceros. Como vemos, el inciso c) de la Decisión 486, se refiere a conductas que en principio no tienen relación directa con infracciones a los derechos de exclusiva de los titulares de signos distintivos u otros elementos de propiedad industrial. Por ello, resulta cuestionable su incorporación en la Decisión 486 referida a la protección de la propiedad industrial.

Denegación del registro de marca por indicios razonables de la comisión de un acto de competencia desleal.-

Otra disposición en la normativa comunitaria sobre el régimen común de propiedad industrial en materia de competencia desleal es el artículo 137 de la Decisión 486, pero relacionada con el otorgamiento del registro de una marca.

Artículo 137: Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar el registro.

Veamos a continuación un caso específico en el cual se aprecia cómo ha aplicado el INDECOPI esta nueva causal para la denegación del registro de una marca. Asimismo, el caso al que haremos mención servirá para graficar en la práctica varios de los puntos de contacto entre las normas de represión de la competencia desleal y el Derecho de Marcas, así como plantear ciertas interrogantes sobre dichas materias.

Resolución No. 0629-2003/TPI-INDECOPI.-

Al interior de la solicitud de registro presentada por Anypsa S.A. para la marca constituida por una etiqueta cuadrangular formada por la denominación «Anypsa» y debajo la palabra «color» y la frase «pintura a base de látex lavable interiores y exteriores», en letras colores y característicos, Teknoquímica S.A. formuló oposición manifestando, entre otros argumentos que: (i) el aspecto general del signo solicitado era idéntico al de una de las marcas mixtas de las que era titular, «siendo evidente la intencionalidad de la solicitante de captar clientela a través de la solicitud de registro de una marca confundible con la suya»; (ii) el otorgamiento del signo solicitado induciría a confusión a los consumidores debido a la evidente similitud que existe entre los elementos gráficos, denominativos y los colores empleados en el signo en cuestión; (iii) que la solicitante venía imi-

48. DE LA CUESTA, nota 32, p. 53.

tando sistemáticamente todas y cada una de sus marcas⁴⁹ y los diversos medios de identificación empleados por su empresa (etiquetas y envases), constituyendo actos de competencia desleal tipificados en el artículo 13 de la Ley de Competencia Desleal (imitación servil) y; iv) invocó la aplicación, entre otros, de los artículos 136 a)⁵⁰ y 137 de la Decisión 486 y de los artículos 6 y 14 de la Ley de Competencia Desleal (cláusula general y explotación indebida de la reputación ajena, respectivamente). Por su parte, el argumento de defensa de la solicitante se centró, principalmente en que los signos no eran confundibles y que no se había incurrido en actos de competencia desleal, señalando asimismo que la opositora no podía alegar derechos exclusivos sobre una forma de presentación de su etiqueta ya que en el mercado de pinturas y afines existían diversas marcas y diseños con presentaciones similares.

Coincidiendo con la posición de la Oficina de Signos Distintivos, la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI consideró que, si bien desde el punto de vista fonético los elementos denominativos relevantes de los signos en cuestión eran distintos, desde el punto de vista gráfico las marcas presentaban «una impresión visual de conjunto similar» debido al empleo de similar combinación y distribución de elementos y colores dentro de los signos. En atención a que los signos en debate distinguían los mismos productos y que el aspecto general de los signos era muy semejante, la Sala determinó que no era posible la coexistencia pacífica de los signos en el mercado, «ya que podría inducir al público consumidor a creer que el signo solicitado constituía una variación de la marca registrada y producir un riesgo de confusión indirecto en la medida que el consumidor podría pensar que los productos tienen el mismo origen empresarial, o que aun cuando no se trate de la misma empresa, existen vinculaciones de carácter empresarial o comercial entre las mismas.» Por ello, consideró que el signo solicitado se encontraba incurso en la prohibición contenida en el artículo 136 a) de la Decisión 486 (marcas confundibles), razón por la que no correspondía su acceso a registro.

En lo que respecta a la aplicación del artículo 137 de la Decisión 486, la Oficina de Signos Distintivos solicitó, para mejor resolver, un informe Técnico a la Comisión de Represión de la Competencia Desleal respecto de la supuesta ejecución de actos desleales por parte de la solicitante. La Comisión consideró que de los medios probatorios existentes en los ocho expedientes de solicitud de registro de marca quedaba acreditado que en este caso concurrían los requisitos relativos a que la imitación debe referirse a un competidor determinado y que debe tratarse de una conducta metódica o sistemática. Asimismo, la Comisión señaló lo siguiente:

-
49. Cabe anotar que Anypsa S.A. había solicitado también el registro de otras marcas similares a las de Teknoquímica.
 50. Artículo 136 de la Decisión 486: «No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.»

«Por otro lado (...) en la medida que quienes concurren en el mercado tienen una presentación general diferente a la utilizada tanto por Pinturas Anypsa S.A. como por Teknoquímica S.A., consideramos que en este caso el uso por parte de la solicitante de las etiquetas con las características que esta empresa quiere registrar no sería una respuesta natural al mercado en el cual estas empresas realizan sus actividades económicas. En este sentido, no siendo esta conducta una reacción natural del mercado a las iniciativas de la observante, somos de la opinión de que el comportamiento de la solicitante de las marcas en cuestión podría constituir una conducta destinada a impedir u obstaculizar el desarrollo en el mercado de Teknoquímica S.A.

Con relación a los supuestos actos de explotación de la reputación ajena a los que hace referencia Teknoquímica, (...) dada la similitud de las características de los signos que Pinturas Anypsa S.A. ha solicitado para su registro, así como de los letreros empleados en la parte frontal de los locales en los cuales se distribuyen estos productos, esta empresa habría actuado con la intención de valerse del prestigio y de la reputación obtenidas por la observante, creando en los consumidores la idea de una vinculación o asociación entre los productos distribuidos por esta empresa.

Por lo tanto (...) en este caso existirían elementos de juicio suficientes como para concluir que, a través de la comercialización en el mercado de sus productos conteniendo etiquetas con las características que se pretenden registrar (...) Pinturas Anypsa S.A. (...) habría incurrido en actos de competencia desleal en perjuicio de Teknoquímica S.A., los mismos que estarían comprendidos en las modalidades de imitación sistemática y de explotación ajena (...).»⁵¹

Sobre la base del informe técnico de la Comisión de Represión de la Competencia Desleal, la Sala señaló que:

«En tal sentido, teniendo en cuenta los hechos y conclusiones contenidos en el informe técnico (...), conjuntamente con el hecho que - conforme se ha determinado anteriormente- el signo solicitado ANYPSA COLOR PINTURA A BASE DE LATEX LAVABLE INTERIORES Y EXTERIORES y etiqueta y la marca registrada TEKNO COLOR y logotipo presentan semejanzas que hacen que la impresión visual de los mismos sea semejante, y que por lo tanto su coexistencia sea capaz de inducir a confusión al público consumidor, puede inferirse que la solicitante al pretender registrar el signo solicitado en el presente expediente pretendía indebidamente sustraer la clientela habitual obtenida por la opositora en base a la aproximación a su marca TEKNO COLOR y logotipo, para obtener un beneficio económico con dicho comportamiento desleal.»

Una situación similar se había presentado en otros expedientes de solicitud de registro de marcas presentados por ANYPSA y ese hecho fue tomado en cuenta para determinar la existencia de un acto de competencia desleal. Sin embargo, en relación al supuesto de explotación de la reputación ajena la Sala emitió un pronunciamiento bastante discuti-

51. Informe No. 032-2002/CCD, citado en la Resolución 0629-2033/TPI-INDECOPI.

ble, cuando se le confronta con el contenido del artículo 14 de la Ley de Competencia Desleal. En relación con este tema la Sala indicó lo siguiente:

«No obstante lo anterior, cabe precisar que la opositora no hay acreditado un elevado nivel de conocimiento de la marca base de su oposición ni de sus productos por parte del público consumidor en el mercado, por lo que no puede considerarse que éstos gocen de un buen nombre y posicionamiento tanto en el mercado como en la mente del sector interesado de los productos en cuestión. En tal sentido, al no haberse demostrado un grado de implantación elevado de su marca o que ésta goce de un prestigio en el mercado, no se puede hablar de un aprovechamiento de su reputación. (el subrayado es nuestro)

Como se puede observar, la Sala descartó el supuesto de aprovechamiento de reputación ajena ya que no se había demostrado «un grado de implantación elevado» de la marca o que la marca gozaba de un «prestigio» en el mercado, requisitos que no exige la Ley de Competencia Desleal. Desde el momento que Teknoquímica S.A. venía usando su marca desde hacía varios años en el mercado se podría inferir que dicha marca ya tenía una reputación en el mercado (buena, regular o mala, pero reputación al fin). Nótese que no estamos ante un caso en el que el titular de la marca no está haciendo uso de ella. Por el contrario, la marca estaba en uso y un competidor (Anypsa S.A.) estaba empleando una marca y otros elementos característicos similares que, en opinión de la Sala, podrían inducir al consumidor a creer que el signo solicitado constituía una variación de la marca registrada y producir un riesgo de confusión indirecto. Dentro de este contexto, ¿aquello no involucraría también un acto de explotación indebida de la reputación ajena? Somos de la opinión que sí. Adicionalmente, cabe resaltar que la Comisión de Represión de la Competencia Desleal en su informe técnico sí consideró que había explotación de la reputación ajena, sin embargo la Sala no siguió el criterio de la Comisión y al parecer se apoyó en nociones que tienen que ver más con la protección de las marcas notorias.

Comentario final.-

Si bien en el plano teórico la vinculación entre la protección de los signos distintivos y la represión de la competencia desleal puede resultar pacífica, es en el plano normativo y en la práctica donde dicha vinculación puede presentar ciertas contradicciones. Algunos ejemplos de ello, los mencionados líneas arriba y otros, como la aplicación de sanciones, los aspectos procesales, el prototipo de consumidor para determinar el riesgo de confusión, el uso de marcas de terceros en publicidad comparativa, entre otros, se han quedado en el tintero. Pero por su importancia y conexión con el tema no podemos dejar de enunciarlos y reiterar la necesidad de hacer y aplicar una interpretación integradora de las disciplinas que conforman el denominado Derecho Ordenador del Mercado ya que todas persiguen la misma finalidad: la protección del sistema de competencia y de los consumidores.