

Competencia Desleal por abuso del sistema de Propiedad Industrial ¿Relación complementaria o subordinada entre las disciplinas de Competencia Desleal y Propiedad Industrial?*

Abelardo Aramayo Baella**

SUMILLA

Entre las áreas de Competencia Desleal y Propiedad Industrial a veces surgen hechos que se encuentran en una zona gris. Es pues necesario analizar con detenimiento si un caso de Propiedad Industrial puede ser visto o no en el campo de la Competencia Desleal. Problema que surge ante el registro de marcas con fines de restricción de la competencia. El autor hace una descripción de la evolución del tratamiento legislativo de la represión de la Competencia Desleal y su relación con la Propiedad Industrial, tanto en la normativa internacional como en la peruana. Analiza la Resolución N° 01176-2009/SC1-INDECOPI para entender la posición de la Administración frente a este tipo de casos y determinar la relación entre estas dos ramas del Derecho.

1. Introducción

Muchas veces los refranes y expresiones populares describen realidades más complejas que las que se aprecian a primera vista. En este caso, el problema planteado en el título del presente trabajo puede ser resumido con la expresión ¿Qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? Dicha expresión describe un dilema que tiene connotaciones teológicas, filosóficas y hasta de teoría evolutiva¹. Sin embargo, lo que generalmente busca ilustrar es la existencia de un problema conformado por dos aspectos que deben ser afrontados separadamente de manera consecutiva, siendo que la disyuntiva se encuentra en la identificación del problema que deberá ser afrontado en primer lugar, para luego solucionar adecuadamente el otro problema, que lógicamente se encuentra subordinado a la resolución del primero.

Ahora bien, el dilema planteado en el presente trabajo surge ante el siguiente supuesto: Un

agente económico solicita el registro de diversos signos distintivos como marcas de su titularidad, logrando su cometido en algunos casos. Sin embargo, las marcas solicitadas, a pesar de no haber sido registradas en el territorio nacional, corresponden a productos importados al Perú, pero fabricados y comercializados en el extranjero. Asimismo, los productos identificados con dichas marcas corresponden a un sector económico determinado, siendo conocidas (sin llegar a ser marcas notoriamente conocidas) por los agentes económicos (proveedores y consumidores) que se desenvuelven en dicho mercado.

En este contexto, si bien la autoridad marcaría deberá analizar la concesión de cada uno de los registros solicitados de manera individual, determinando en cada caso si los mismos han sido solicitados para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de Competencia Desleal², denegando las solicitudes de registro o declarando la nulidad de los registros otorgados según corresponda,

* El presente artículo ha sido perfeccionado gracias al invaluable apoyo de Nadia Berdichevsky, Roberto López, Carlos Rodas y Melissa Zupán.

** Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Secretario Técnico de la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal y Miembro de la Comisión de Protección al Consumidor N° 2

¹ Ver el sitio web http://es.wikipedia.org/wiki/El_huevo_o_la_gallina.

² Decisión 486 - Régimen Común sobre Propiedad Industrial 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 dicho registro.

existe una conducta general que engloba a todas las solicitudes de registro, como parte de una estrategia integral, destinada a capturar el mercado y retirar a los demás proveedores de los productos cuyas marcas se solicita. Cabe señalar que el agente económico que desarrolla la conducta descrita busca convertirse en titular de marcas de productos que no elabora, a efectos de ser el importador absoluto de marcas extranjeras reconocidas en un mercado específico.

Como se puede apreciar, el caso descrito precedentemente puede ser enfocado desde dos perspectivas distintas: (i) Desde el derecho de la Propiedad Industrial, mediante el análisis individual de cada uno de los registros otorgados y pendientes de otorgar; y, (ii) Desde el derecho de represión de la Competencia Desleal, mediante el análisis global de la estrategia desarrollada por el agente económico investigado, a efectos de determinar si dicha estrategia atenta contra la buena fe empresarial y, por tanto, en contra del orden público económico.

Es en este punto donde surge el dilema del “huevo y la gallina”, en tanto que, de un lado, se podría decir que, antes de determinar la existencia de una conducta global desleal, se debería determinar si en cada registro individual hubo un acto de mala fe empresarial. Sin embargo, de otro lado, también se puede decir que antes de determinar si en cada registro individual hubo un acto de mala fe empresarial, se debería determinar si hubo una conducta global desleal, la misma que cubre de deslealtad a cada registro individual. Entonces ¿por dónde se empieza el análisis?

Como puede apreciarse, el dilema descrito no es sencillo de resolver y grafica la relación existente entre el derecho de represión de la Competencia Desleal y de Propiedad Industrial, en tanto que existen hechos que se encuentran en la zona gris que entrelaza ambas disciplinas jurídicas y que hace a los especialistas cuestionarse sobre la relación que existe entre las mismas, si es de complementariedad o de subordinación.

Y es que es innegable que las legislaciones sobre Propiedad Industrial y de represión de la Competencia Desleal se encuentran íntimamente ligadas desde su génesis, tanto por los supuestos de hecho que buscan regular, como por las consecuencias jurídicas que acarrearán las infracciones a dichas disciplinas jurídicas. En este

punto, vale decir que a lo largo de la historia, las regulaciones e interpretaciones sobre Propiedad Industrial y Competencia Desleal han tenido puntos de intercepción y superposición, que en algunos casos, según las distintas legislaciones y las entidades encargadas de su aplicación, han generado la existencia de una relación conflictiva.

Conforme a lo señalado, el presente artículo busca perfilar la relación que actualmente se viene dando en la aplicación de legislación peruana, entre las regulaciones sobre Propiedad Industrial y represión de la Competencia Desleal, mediante el análisis de un caso emblemático que involucró a ambas disciplinas jurídicas. Sin embargo, de manera previa a dicho análisis daremos un breve vistazo a la evolución histórica de dichas disciplinas jurídicas.

2. Evolución del tratamiento legislativo de la represión de la Competencia Desleal y su vinculación con la Propiedad Industrial

El tratamiento jurídico de la represión de la Competencia Desleal y su vinculación con la Propiedad Industrial ha venido evolucionando de acuerdo a los diversos modelos de regulación adoptados, según el contexto económico-social en el que se desenvolvían. En tal sentido, siguiendo la clasificación efectuada por el autor Aurelio Menéndez³, se puede apreciar que la regulación de la Competencia Desleal ha pasado por los siguientes modelos: “Modelo Paleoliberal”, “Modelo Profesional” y “Modelo Social”. A continuación, revisaremos cada uno de los citados modelos de regulación de la Competencia Desleal, a efectos de analizar la vinculación de dicha disciplina jurídica con la protección de la Propiedad Industrial.

El primer modelo de regulación de la Competencia Desleal es el denominado “Modelo Paleoliberal”, que se caracteriza por la falta de una normativa específica, así como por la represión de naturaleza penal y fragmentaria de la Competencia Desleal⁴. Inicialmente, dicho modelo presentó disposiciones destinadas a resguardar los derechos de Propiedad Industrial, para luego ir enriqueciéndose con disposiciones que excedían dicha esfera. Cabe señalar que, en esta etapa, la diferencia entre la represión de la Competencia Desleal y la Propiedad Industrial como disciplinas

³ MENÉNDEZ, Aurelio. 1988 “La competencia desleal”. Madrid, Editorial Civitas S.A.

⁴ MENÉNDEZ, Aurelio. Op. Cit. p. 28.

jurídicas independientes no existía. En tal sentido, la represión de la Competencia Desleal nace de manera fragmentada e íntimamente relacionada con la represión penal o a través de la responsabilidad civil extracontractual, siempre derivada de la infracción a derechos de Propiedad Industrial, para luego ir tomando forma propia y orgánica, como un derecho de represión de la Competencia Desleal propiamente dicho.

Posteriormente, en el “Modelo Profesional”, se consideraba que el bien jurídico protegido por la regulación de la Competencia Desleal era, principalmente, el interés de los empresarios que veían desviada su clientela por la proliferación de actos contrarios a la buena fe comercial o empresarial. Así, en palabras de Aurelio Menéndez, mediante el “Modelo Profesional”:

“(…) se aspira a tutelar, de acuerdo con los patrones de valoración profesionales o corporativos de la clase empresarial, las posiciones adquiridas por la empresa en el mercado. Responde, pues, a una notoria impronta monopolista.” (1988: 28)

El “Modelo Profesional” de represión de la Competencia Desleal estuvo reflejado en diversos ordenamientos europeos de fines del siglo XIX y comienzos del XX⁵. En dicho contexto, el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, primer cuerpo normativo que regula la Competencia Desleal a nivel internacional, representativo del “Modelo Profesional”, establece en su artículo 10 bis que los países de la “Unión” están obligados a asegurar a sus nacionales una protección eficaz contra la Competencia Desleal. En este punto, puede apreciarse que bajo el “Modelo Profesional” de represión de la Competencia Desleal, esta disciplina jurídica era considerada como parte de la protección de la Propiedad Industrial, situación que se explica de mejor manera con el texto del artículo 1° del citado convenio, el mismo que establece lo siguiente:

“Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (...)

Artículo 1°

Constitución de la Unión; ámbito de la Propiedad Industrial

(...)

2) **La protección de la Propiedad Industrial tiene por objeto** las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica o de

comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, así como **la represión de la Competencia Desleal.**”

(El subrayado y resaltado simultáneo es añadido)

Asimismo, se pueden observar rezagos del “Modelo Profesional” de represión de la Competencia Desleal en la Decisión N° 486 - Régimen Común sobre Propiedad Industrial, emitida por la Comisión de la Comunidad Andina, en tanto dicho cuerpo normativo supranacional regula la Competencia Desleal vinculada a la Propiedad Industrial, considerando a esta última disciplina como el género y a la Competencia Desleal como la especie.

Sin embargo, en la actualidad el modelo imperante de regulación de la Competencia Desleal es el denominado “Modelo Social” y es independiente de la regulación sobre Propiedad Industrial. Dicho modelo de regulación, a diferencia del “Modelo Profesional” implica la protección, no sólo del interés de los competidores o comerciantes, sino además, del interés de los consumidores y del orden público económico o, en palabras de Aurelio Menéndez:

“La normativa represora de la Competencia Desleal deja de ser un ordenamiento primariamente concebido para la protección de la empresa en sus relaciones con los competidores, para convertirse progresivamente en un derecho ordenador de las relaciones de mercado que extiende su dominio a la tutela del interés de los consumidores y del propio interés público en el mantenimiento de un orden concurrencial no falseado.” (1988: 28,29)

En tal sentido, la Directiva N° 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo del 11 de mayo de 2005, relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior, también se encuentra enmarcada en el citado modelo, poniendo un mayor énfasis en los intereses de los consumidores. En efecto, dicho cuerpo normativo comunitario establece que una práctica comercial será desleal, si es contraria a los requisitos de la diligencia profesional y distorsiona o puede distorsionar de manera sustancial el comportamiento económico del consumidor medio al que afecta o al que se dirige.

⁵ MENÉNDEZ, Aurelio. Op. Cit. pp. 66-93.

Por su parte, la legislación Española también recoge el “Modelo Social” de represión de la Competencia Desleal, así la exposición de motivos de la Ley N° 3/1991, de Competencia Desleal, establece lo siguiente:

“1. (...), la Ley introduce un cambio radical en la concepción tradicional del Derecho de la Competencia Desleal. Este deja de concebirse como un ordenamiento primariamente dirigido a resolver los conflictos entre los competidores para convertirse en un instrumento de ordenación y control de las conductas en el mercado. La institución de la competencia pasa a ser así el objeto directo de protección. (...). Esta nueva orientación de la disciplina trae consigo una apertura de la misma hacia la tutela de intereses que tradicionalmente habían escapado a la atención del legislador mercantil. La nueva Ley, en efecto, se hace portadora no sólo de los intereses privados de los empresarios en conflicto, sino también de los intereses colectivos del consumo. Esta ampliación y reordenación de los intereses protegidos está presente a lo largo de todos los preceptos de la Ley. (...)”.

En ese orden de ideas, conforme al estado de desarrollo actual de la disciplina de la represión de la Competencia Desleal, la legislación peruana también se enmarca expresamente en el “Modelo Social” de represión de la Competencia Desleal. Es por ello que la exposición de motivos del Decreto Legislativo N° 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal (en adelante, Ley de Represión de la Competencia Desleal) establece lo siguiente:

“(...) la protección del ‘proceso competitivo’ implica la tutela de todos los agentes que intervienen en el mercado; los proveedores de bienes o servicios, los consumidores y el orden económico. En este sentido, el Decreto Legislativo se enmarca dentro del modelo social de represión de la Competencia Desleal, proclamado por las principales legislaciones sobre Competencia Desleal de raíz romano germánica e implica la protección, no solamente del interés de los concurrentes en el mercado, sino además, del interés de los consumidores y el orden público económico”.

Conforme a lo expuesto líneas arriba, se puede apreciar que el derecho de represión de la Competencia Desleal ha pasado de constituir una regulación marginal y fragmentada, a ser considerado como parte integrante del derecho

de Propiedad Industrial, para finalmente, lograr plena autonomía de acuerdo al “Modelo Social” de represión de la Competencia Desleal, en el que dicha disciplina jurídica es parte fundamental del derecho ordenador del mercado, en tanto busca resguardar los intereses de los consumidores, los competidores y el orden público económico.

3. Tratamiento de la represión de la Competencia Desleal y la Propiedad Intelectual en la legislación peruana

Conforme hemos podido apreciar líneas arriba, si bien a nivel de normativa supranacional (Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Decisión 486 - Régimen Común sobre Propiedad Industrial), la represión de la Competencia Desleal se encuentra incluida en la legislación sobre Propiedad Industrial, en un esquema cercano al “Modelo Profesional” de represión de la Competencia Desleal, la legislación nacional se encuentra enmarcada en el “Modelo Social” de represión de la Competencia Desleal, en el que dicha disciplina jurídica reafirma su individualidad e independencia del derecho de Propiedad Industrial, pero sin desconocer la relación de complementariedad que existe entre ambas disciplinas jurídicas.

En tal sentido, la Ley de Represión de la Competencia Desleal y el Decreto Legislativo N° 1075 - Decreto Legislativo que aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial (en adelante, Decreto Legislativo N° 1075), regulan, de manera independiente y complementaria, la represión de la Competencia Desleal y la Propiedad Industrial, respectivamente.

Dicha relación de complementariedad se encuentra establecida expresamente en ambos cuerpos normativos, estableciendo los límites en sus respectivas aplicaciones y las competencias de las autoridades encargadas de su aplicación. Es así que la Ley de Represión de la Competencia Desleal establece lo siguiente:

“DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

(...)

QUINTA.- Actos de Competencia Desleal vinculados a la afectación de derechos de propiedad intelectual.-

La competencia administrativa para la aplicación de esta Ley en la determinación y

sanción de actos de Competencia Desleal en la modalidad de actos de confusión y actos de explotación indebida de la reputación ajena que se encuentren vinculados a la afectación de derechos de propiedad intelectual se encuentra asignada a la Comisión de Propiedad Intelectual correspondiente, conforme lo indique la legislación especial en dicha materia, y únicamente si la denuncia de parte fuera presentada por el titular del derecho o por quien éste hubiera facultado para ello.”

Por su parte, el artículo 98° del Decreto Legislativo N° 1075 prescribe lo siguiente:

“Artículo 98.- Competencia Desleal

Las denuncias sobre actos de Competencia Desleal, en las modalidades de confusión y explotación de la reputación ajena, que estén referidos a algún elemento de la Propiedad Industrial inscrito, o a signos distintivos notoriamente conocidos o nombres comerciales, estén o no inscritos, serán de exclusiva competencia de la autoridad nacional competente en materia de Propiedad Industrial, según corresponda, siempre que las referidas denuncias sean presentadas por el titular del respectivo derecho.

Serán igualmente de competencia de los órganos de Propiedad Industrial, las denuncias sobre actos de Competencia Desleal, en las modalidades de confusión y explotación de la reputación ajena, que comprendan elementos de Propiedad Industrial y elementos, que sin constituir derechos de Propiedad Industrial, estén relacionados con el uso de un elemento de Propiedad Industrial.”

Conforme a lo prescrito en los citados dispositivos legales, se puede apreciar que, si bien en la actualidad no existe una directiva que determine las competencias funcionales para conocer los casos de confusión y explotación de la reputación ajena, relacionados con la afectación de derechos de Propiedad Industrial, la legislación actual establece claramente dichas competencias de la siguiente manera:

a) Cuando los actos de Competencia Desleal en las modalidades de confusión y explotación de la reputación ajena estén referidos a algún elemento de la Propiedad Industrial inscrito y la denuncia no ha sido presentada por el titular del referido derecho o por quien éste hubiera facultado para ello, el caso es de competencia de la autoridad en materia de Competencia Desleal.

- b) Cuando los actos de Competencia Desleal en las modalidades de confusión y explotación de la reputación ajena no estén referidos a algún elemento de la Propiedad Industrial inscrito, aún cuando el registro de dicho elemento se encuentre en trámite, el caso es de competencia de la autoridad en materia de Competencia Desleal.
- c) Cuando los actos de Competencia Desleal en las modalidades de confusión y explotación de la reputación ajena estén referidos a algún elemento de la Propiedad Industrial inscrito y la denuncia ha sido presentada por el titular del referido derecho o por quien éste hubiera facultado para ello, el caso es de competencia de la autoridad en materia de Propiedad Industrial.
- d) Cuando los actos de Competencia Desleal en las modalidades de confusión y explotación de la reputación ajena estén referidos a signos distintivos notoriamente conocidos o a nombres comerciales, estén o no inscritos, y la denuncia ha sido presentada por el titular de los referidos derechos o por quien éste hubiera facultado para ello, el caso es de competencia de la autoridad en materia de Propiedad Industrial.
- e) Cuando los actos de Competencia Desleal en las modalidades de confusión y explotación de la reputación ajena comprendan elementos de Propiedad Industrial y elementos, que sin constituir derechos de Propiedad Industrial, estén relacionados con el uso de un elemento de Propiedad Industrial y la denuncia ha sido presentada por el titular del referido derecho o por quien éste hubiera facultado para ello, el caso es de competencia de la autoridad en materia de Propiedad Industrial.

No obstante lo señalado líneas arriba, existen casos en los que la línea divisoria entre la represión de la Competencia Desleal y el derecho de Propiedad Industrial no es tan clara, por lo que son las autoridades encargadas de la aplicación de dichas normas las que, de manera casuística, irán perfilando y perfeccionando los criterios de interpretación de la legislación vigente, así como los límites y relaciones de ambas disciplinas jurídicas. Al respecto, cabe precisar que las relaciones entre las legislaciones sobre represión de la Competencia Desleal y Propiedad Industrial no se agotan en la comisión de actos de Competencia Desleal en las modalidades de confusión y explotación de la reputación ajena, sino que existen otros supuestos, como el que se describirá y analizará más adelante, en los que dichas legislaciones se interceptan.

Es en ese punto en el que se advierte la riqueza del sistema peruano, en el que una sola institución (el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI) es la encargada de velar por los intereses de los consumidores, de proteger la propiedad intelectual en todas sus formas, así como de resguardar la Libre y leal Competencia, en tanto se encuentra en la capacidad de integrar, coordinar y complementar las distintas funciones que tiene a su cargo (entre las que se encuentran la represión de la Competencia Desleal y la protección de la Propiedad Industrial), con la finalidad de lograr un correcto funcionamiento del mercado y, por tanto, el bienestar de los consumidores, así como el mantenimiento del orden público económico.

4. Competencia Desleal por abuso del sistema marcario: análisis de un caso emblemático

Como lo habrá sospechado el lector al inicio del presente trabajo, el dilema que nos ocupa se encuentra basado en un caso real, el mismo que por su complejidad tuvo una historia procesal larga y complicada que no viene al caso comentar ya que lo importante son los criterios que se desprenden de los pronunciamientos dados tanto por la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal (en adelante, la Comisión), como por la Sala N° 1 de Defensa de la Competencia del Tribunal del INDECOPI (en adelante, la Sala).

Resumiendo el caso bajo comentario, el mismo consistía en la denuncia por la comisión de actos de Competencia Desleal planteada por una empresa en contra de una persona natural, quien a título personal y a través de terceros, había solicitado el registro de múltiples marcas que identificaban a suplementos alimenticios reconocidos a nivel internacional, a fin de evitar que los competidores nacionales puedan comercializar dichos productos en el Perú. Por ello, en un primer momento, la Comisión decidió que, a efectos de emitir un pronunciamiento válido sobre el fondo de la denuncia, era necesario que se dilucidaran previamente y con calidad de cosa decidida los procedimientos en los que se cuestionaban los registros de marca obtenidos por el denunciado, por lo que suspendió el trámite del procedimiento.

En este punto, cabe precisar que la Comisión fundamentó su primera decisión en que, debido a los efectos retroactivos que genera la declaración de nulidad de los registros marcarios, estos

constituyen asuntos contenciosos que deben ser resueltos previamente, toda vez que debería ser la autoridad de Propiedad Intelectual la que determine si los registros fueron solicitados para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de Competencia Desleal. Dicha suspensión, llegó en apelación a la Sala, la misma que mediante Resolución N° 01176-2009/SC1-INDECOPI señaló lo siguiente:

“(…)

8. Según la Sala de Propiedad Intelectual los procedimientos tramitados ante ella se encuentran avocados a analizar cuestionamientos sobre el registro de una marca en particular. Dicho análisis se realiza de manera aislada con respecto a los cuestionamientos que se hayan realizado con relación a otras marcas registradas ante la misma autoridad. Por esto, la autoridad de propiedad intelectual al analizar el registro de una marca de manera aislada y particular, podría no percibir una posible conducta integral que constituya un acto de Competencia Desleal.

(…)

14. En el presente caso, la imputación contra los denunciados ha estado referida a una presunta estrategia consistente en la utilización indebida del sistema de Propiedad Intelectual para el registro de treinta y cinco (35) marcas de productos elaborados en los Estados Unidos de América, con el único objetivo de obstaculizar el acceso o permanencia de sus competidores en el mercado de importación y comercialización de suplementos alimenticios, lo cual podría constituir un acto de Competencia Desleal.

15. Analizados de manera conjunta los distintos registros que han sido solicitados y concedidos a favor de los denunciados, se podría llegar a determinar eventualmente si tales actos forman parte de una estrategia integral que vulnere la buena fe en los negocios.

16. El pronunciamiento que adopte la autoridad de Competencia Desleal en el presente procedimiento, podría ser tomado en consideración por las instancias de propiedad intelectual al momento de dilucidar si el registro de cada marca en particular fueron otorgados para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de Competencia Desleal. Ello, tal como

lo ha considerado la Sala de Propiedad Intelectual en su Resolución N° 0843-2009/TPI-INDECOPI.”

(El subrayado es añadido)

Conforme se puede apreciar del pronunciamiento emitido por la Sala, si bien se consagra la independencia entre las legislaciones sobre Represión de la Competencia Desleal y Propiedad Industrial, también se reafirma la importancia y preeminencia del sistema de represión de la Competencia Desleal para el análisis integral de la conducta investigada, dejándose abierta la posibilidad de que la declaración de la deslealtad de la práctica cuestionada, sea tomada en consideración por las instancias de Propiedad Industrial. En tal sentido, mediante Resolución N° 183-2010/CCD-INDECOPI, la Comisión resolvió el caso materia de análisis señalando lo siguiente:

“A fin de analizar si dicha conducta constituye el ejercicio regular de un derecho o si, por el contrario, se configura un abuso de derecho, la Comisión considera necesario establecer previamente que en el presente caso no se realizará una nueva evaluación sobre si las marcas registradas por [el denunciante], así como las solicitudes en trámite, se encuentran inmersas en alguna causal de irregistrabilidad conforme a la Decisión N° 486 sobre Régimen Común sobre Propiedad Industrial, esto es, si los términos se encuentran vulgarizados en el idioma castellano, (...), o si alguna palabra es genérica o conocida, (...).

En dicho contexto cabe señalar que, (...), la Competencia Desleal constituye una ‘institución residual’ mediante la cual, en un caso en el que se encuentren involucrados derechos de Propiedad Industrial, aquel que no tenga algún derecho registrado, puede defenderse de una acción desleal llevada a cabo por un concurrente, inclusive cuando éste se valga de un signo distintivo, mediante un ejercicio abusivo del mismo. En este punto, resulta pertinente mencionar que sin perjuicio de que en el Perú el registro de los signos distintivos (salvo en el caso del nombre comercial) tiene carácter constitutivo, el cual otorga un derecho de uso exclusivo de los mismos, ello no impide que la autoridad de Competencia Desleal verifique la existencia de actos desleales derivados del uso indebido del sistema de Propiedad Industrial, como por ejemplo si una marca se emplea de manera abusiva al generar actos de engaño respecto a la procedencia geográfica. Asimismo, la

doctrina ha puesto de relieve otro problema que podría surgir en un registro constitutivo de Propiedad Industrial: *‘la piratería marcaría’*, la cual consiste en el registro de signos utilizados pero no registrados, o de marcas extranjeras utilizadas o registradas en otro países, pero sin uso ni registro en nuestro país.

(...)

Conforme a lo señalado precedentemente, la Comisión considera que constituye un acto contrario a la buena fe empresarial el registro, por iniciativa propia, de signos distintivos de productos que se fabrican en el extranjero para constituirse como el único distribuidor de los mismos en el mercado peruano. Al respecto, [el denunciante] ha argumentado que el registro de signos distintivos en el Perú es constitutivo, protegiéndose únicamente a la marca inscrita en el país. Sin embargo, conforme se mencionó anteriormente el abuso del derecho se configura cuando se ejerce un derecho fuera de la finalidad económica y social para la que fue concebido, vulnerando los legítimos derechos e intereses de terceros.

Por dichas consideraciones, la Comisión considera que corresponde declarar fundada la denuncia (...).”

(El subrayado es añadido)

En tal sentido, la Comisión dispuso la remisión de “(...) copia de los actuados a la Dirección de Signos Distintivos y a la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de INDECOPI, a efectos de que tomen las acciones que estimen pertinentes en el ámbito de su competencia en relación con las marcas detalladas en el Anexo 1 de la (...) resolución, así como en los procedimientos en trámite en los que estén involucradas, luego de que la misma quede consentida o, en su caso, sea confirmada por la Sala de Defensa de la Competencia N° 1 de Tribunal de INDECOPI.”

Sobre el particular, se puede observar que la Comisión consolida el criterio desarrollado por la Sala en la Resolución N° 01176-2009/SC1-INDECOPI y agrega otros conceptos de significativa importancia para delimitar y perfilar el contenido de la legislación sobre Competencia Desleal y su vinculación con la Propiedad Industrial. Es así que la Comisión reafirma el carácter “residual” de la represión de la Competencia Desleal, el mismo que se da respecto de los bienes protegidos mediante la legislación de Propiedad Industrial en los casos en que la denuncia es presentada por un agente económico que no es titular del derecho

inscrita, así como de los signos distintivos que no están protegidos por la legislación de Propiedad Industrial al no contar con un registro⁶.

Asimismo, la Comisión construyó un supuesto de deslealtad comercial configurado por el abuso del derecho, el mismo que puede ser perpetrado mediante el aparente ejercicio legítimo de un derecho en cualquier ámbito del sistema jurídico, con la finalidad de desviar la demanda, mediante el entorpecimiento de los demás concurrentes en el mercado. En el caso materia de análisis, el abuso del derecho se desarrolló mediante el registro de signos distintivos de productos que se fabrican en el extranjero, para constituirse como el único distribuidor de los mismos en el mercado nacional, entorpeciendo el normal desarrollo de las actividades de los competidores del agente económico investigado, al no poder importar los productos cuyas marcas se encontraban registradas a favor de este último.

Finalmente, es importante destacar que los pronunciamientos descritos precedentemente, constituyen un paso importante en el reforzamiento del sistema actual de represión de la Competencia Desleal y de protección de la Propiedad Industrial, en tanto aclaran los límites y refuerzan la relación de complementariedad que debe existir entre ambas disciplinas jurídicas y entre los operadores jurídicos que las aplican. Ello, resulta de vital importancia en un sistema como el peruano, en el que existen dos cuerpos normativos distintos (la Ley de Represión de la Competencia Desleal y el Decreto Legislativo N° 1075), pertenecientes a disciplinas jurídicas autónomas pero complementarias (la Represión de la Competencia Desleal y la protección de la Propiedad Industrial) y aplicadas por distintas autoridades (la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal y su respectiva Sala, de un lado, y la Comisión de Signos Distintivos y su respectiva Sala, de otro lado), que se encargan de resguardar la titularidad e integridad de los bienes inmateriales constituidos por los signos distintivos, se encuentre dicha titularidad inscrita o no.

Conclusiones

En la actualidad el modelo imperante de regulación de la Competencia Desleal es el denominado “Modelo Social” y es independiente

de la regulación sobre Propiedad Industrial. Dicho modelo de regulación, a diferencia del “Modelo Profesional” implica la protección, no sólo del interés de los competidores o comerciantes, sino además, del interés de los consumidores y del orden público económico. En tal sentido, el derecho de represión de la Competencia Desleal ha pasado de constituir una regulación marginal y fragmentada, a ser considerado como parte integrante del derecho de Propiedad Industrial, para finalmente, lograr plena autonomía de acuerdo al “Modelo Social” de represión de la Competencia Desleal, teniendo actualmente una relación de complementariedad, respecto de la regulación sobre Propiedad Industrial.

Si bien en la actualidad no existe una directiva que determine las competencias funcionales para conocer los casos de confusión y explotación de la reputación ajena, relacionados con la afectación de derechos de Propiedad Industrial, la legislación actual establece claramente dichas competencias. No obstante ello, existen casos en los que la línea divisoria entre la represión de la Competencia Desleal y el derecho de Propiedad Industrial no es tan clara, por lo que son las autoridades encargadas de la aplicación de dichas normas las que, de manera casuística, irán perfilando y perfeccionando los criterios de interpretación de la legislación vigente, así como los límites y relaciones de ambas disciplinas jurídicas.

De otro lado, si bien la Sala N° 1 de Defensa de la Competencia del Tribunal de INDECOPI ha consagrado la independencia entre las legislaciones sobre represión de la Competencia Desleal y Propiedad Industrial, también se reafirma la importancia y preeminencia del sistema de represión de la Competencia Desleal para el análisis integral de las conductas investigadas cuando estas se encuentran relacionadas con el uso desleal del sistema de Propiedad Industrial, dejando abierta la posibilidad de que la declaración de la deslealtad de la práctica cuestionada, sea tomada en consideración por las instancias de Propiedad Industrial.

Por su parte, la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal ha consolidado el criterio desarrollado por la Sala N° 1 de Defensa de la Competencia del Tribunal de INDECOPI, agregando otros conceptos de significativa importancia para delimitar y perfilar el contenido

⁶ Se excluye de dicho supuesto a los nombres comerciales y los signos distintivos notoriamente conocidos conforme a lo prescrito por el artículo 98° del Decreto Legislativo N° 1075.

de la legislación sobre Competencia Desleal y su vinculación con la Propiedad Industrial. En tal sentido, la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal ha reafirmado el carácter “residual” de la represión de la Competencia Desleal, el mismo que se da respecto de los bienes protegidos mediante la legislación de Propiedad Industrial en los casos en que la denuncia es presentada por un agente económico que no es titular del derecho inscrito, así como de los signos distintivos que no están protegidos por la legislación de Propiedad Industrial al no contar con un registro.

Asimismo, la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal ha construido un supuesto de deslealtad comercial configurado por el abuso del derecho, el mismo que puede ser perpetrado mediante el aparente ejercicio legítimo de un derecho en cualquier ámbito del sistema jurídico, con la finalidad de desviar la demanda, mediante el entorpecimiento de los demás concurrentes en el mercado.

En tal sentido, debe destacarse la riqueza del sistema peruano, en el que una sola institución (el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI) es la encargada de velar por los intereses de los consumidores, de proteger la

propiedad intelectual en todas sus formas y de resguardar la libre y leal competencia, en tanto se encuentra en la capacidad de integrar, coordinar y complementar las distintas funciones que tiene a su cargo (entre las que se encuentran la represión de la Competencia Desleal y la protección de la Propiedad Industrial), con la finalidad de lograr un correcto funcionamiento del mercado y, por tanto, el bienestar de los consumidores.

Es por ello, que en el caso analizado en el presente artículo, sobre la base de una perspectiva sistémica, INDECOPI consideró que la conducta cuestionada, al estar configurada por el abuso del sistema de Propiedad Industrial, debía ser investigada, principalmente, bajo las normas sobre represión de la Competencia Desleal, sin perjuicio del análisis que la autoridad en materia de Propiedad Industrial debía realizar sobre la licitud de cada registro marcario en particular.

Finalmente, ante el dilema del “huevo o la gallina”, que en el presente caso se materializó en la aplicación de las legislaciones sobre represión de la Competencia Desleal o protección de la Propiedad Industrial, podemos concluir que INDECOPI decidió que ambas materias son autónomas e igual de importantes, debiendo ser aplicadas de manera complementaria, atendiendo a los fines que persigue cada disciplina jurídica.