

La mala fe y la competencia desleal en el registro marcario: análisis comparado a partir de la Decisión 486

— Manlio Bassino Pinasco* y Andrea Jimenez Garay** —

Resumen

En el presente artículo se analizará la relación entre la regulación de la competencia desleal y la protección de la propiedad industrial, con enfoque en la aplicación del artículo 137 de la Decisión 486. En ese sentido, primero, se analizará de manera conceptual la mala fe y la competencia desleal como causales de irregistrabilidad de marcas; en segundo lugar, se evaluará la aplicación, en los últimos años, del referido artículo en Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú; y, en tercer lugar, se revisará las interpretaciones prejudiciales que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha emitido al respecto. En virtud a ello, se podrá concluir y establecer los "requisitos jurisprudenciales" para la aplicación del artículo 137 de la Decisión 486; así como, se identificarán los retos que enfrenta el titular de un derecho de propiedad intelectual para activar su aplicación.

Palabras clave

Propiedad Industrial, Competencia Desleal, Derechos marcarios, Irregistrabilidad, Experiencia comparada.

Abstract

In this paper, the relationship between unfair competition and intellectual property regulation will be analyzed, focusing on the application of Article 137 of Decision 486. Hence, firstly, bad faith and unfair competition as unregistrability provisions of trademarks will be conceptually analyzed; secondly, the application in Colombia, Ecuador, Bolivia, and Peru in the last years of said Article will be assessed; and, thirdly, the pre-judiciary interpretations issued by the Court of Justice of the Andean Community will be reviewed. Considering the above, it can be concluded and established the "jurisprudential requirements" for the application of Article 137 of Decision 486; as well as, the challenges faced by the owner of an intellectual property right to activate its application.

Keywords

Intellectual Property, Unfair Competition Law, Trademark Rghts, Unregistrability, Comparative Studies.

* Socio del estudio Ehecopar. Abogado por la Universidad de Lima. Estudios de Maestría de Derecho de la Empresa en la PUCP (2003). El abogado Manlio Bassino se especializa en temas de propiedad intelectual, M&A, y derecho corporativo.

** Asociada Senior del estudio Ehecopar. Abogada por la Universidad del Pacífico. Estudios de Maestría de Derecho Administrativo Económico en la Universidad del Pacífico (2022), y de Maestría en Propiedad Intelectual (C) en la Universidad de Turín y la OMPI (2023). La abogada Andrea Jiménez se especializa en temas en la conducción de mecanismos de solución de controversias en el ámbito de propiedad intelectual.



I. Introducción

Según el Reporte de Estadísticas Institucionales del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante, el Indecopi), en el primer semestre del año 2021 y el primer trimestre del año 2020, se presentaron un total de 20,563¹ y 7,566² solicitudes de registros de marcas, respectivamente. Por su parte, en los años 2018 y 2019, se presentaron un total de 36, 579³ y 42, 829⁴ solicitudes de registros marcarios, respectivamente. Las cifras expuestas demuestran un incremento paulatino del número de solicitudes de registro de marca presentadas por año en el Perú, lo cual refleja un incremento del número de procedimientos que debe resolver el Indecopi.

En Perú, las normas que regulan la propiedad industrial son, fundamentalmente, la Decisión 486 de la Comunidad Andina – Régimen Común sobre Propiedad Industrial (en adelante, la Decisión 486), y el Decreto Legislativo No. 1075 que aprueba disposiciones complementarias a la Decisión 486 (y sus modificatorias⁵). La Decisión 486 regula, dentro de otros aspectos, las causales de irregistrabilidad de una marca, las mismas que se encuentran contenidas en los artículos 135, 136 y 137 del referido cuerpo normativo.

Si bien las causales de irregistrabilidad de un signo son diversas, consideramos que la amplitud del artículo 137 de la Decisión 486, que prohíbe el registro de una marca que haya sido solicitada con la finalidad de consolidar, facilitar y perpetuar actos de competencia desleal, podría ocasionar dificultades en su aplicación. Lo anterior, sobre todo porque la aplicación de dicho artículo representa la materialización de la protección de la represión de la competencia desleal a través de la propiedad industrial; es decir, la prohibición de actos contrarios a la buena fe empresarial que no se encuentren expresados como prohibiciones de registro en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486.

Es en razón a ello que, establecer criterios claros, concretos y uniformes para la aplicación del artículo 137 de la Decisión 486 es fundamental con la finalidad de crear seguridad jurídica en el sistema normativo de la propiedad industrial, con el cual se busca atraer a las inversiones privadas en una Economía Social de Mercado.

En ese sentido, a través de la presente investigación se analizará el marco conceptual del referido artículo; así como su aplicación e interpretación en los últimos años en el Perú y en otros países de la Comunidad Andina. Para ello, se ha analizado el marco normativo general de la protección de la represión de la competencia desleal y la propiedad industrial. Se han seleccionado un total de 42 resoluciones emitidas por las autoridades administrativas correspondientes de Colombia, Perú y Ecuador; incluyendo interpretaciones prejudiciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, las mismas que han sido analizadas para extraer los criterios generales de aplicación del artículo materia de análisis.

Así pues, el objetivo de la presente investigación es realizar un análisis del *status quo* actual de la aplicación del artículo 137 de la Decisión 486, para establecer un diagnóstico general y proponer algunas mejoras a los criterios encontrados en la aplicación del referido artículo.

II. La protección de la represión de la competencia desleal y la propiedad industrial

En el marco de una Economía Social de Mercado, establecida en el artículo 58° de la Constitución Política del Perú⁶, la cual busca promover la libre iniciativa privada; surgen las disciplinas de la Competencia Desleal y la Propiedad Industrial, las cuales favorecen el correcto funcionamiento y desarrollo de la Economía de Mercado, al regular las prácticas o comportamientos de los agentes económicos en base al principio de la buena fe comercial,

1 Ver: <https://www.indecopi.gob.pe/documents/1902049/3405269/II+trim+21.pdf/6ebfd7a7-3410-b406-7d24-8990369c0bfd>.

2 Ver: <https://www.indecopi.gob.pe/documents/1902049/3387871/Primer+Trim+2020/d17e1a3b-23d2-a57b-1ec5-888ef5eb5497>.

3 Ver: <https://www.indecopi.gob.pe/documents/1902049/3405269/Anuario+2018+GEE+%281%29.pdf/687ebdbe-6e9c-9bbd-8d1a-53765bd4af5d>.

4 Ídem.

5 Decretos Legislativos N° 1309, 1310 y 1397.

6 Artículo 58 de la Constitución Política del Perú (1993): «Economía Social de Mercado. La iniciativa privada es libre. Se ejerce en una economía social de mercado. Bajo este régimen, el Estado orienta el desarrollo del país, y actúa principalmente en las áreas de promoción de empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura».

y/o al brindarles los incentivos necesarios con la finalidad de promover las inversiones.

Por un lado, la propiedad industrial, constituida por los signos distintivos y nuevas creaciones, brinda al titular de estos elementos un derecho de exclusivo y excluyente, el mismo que tiene dos aspectos, uno positivo: que permite a su titular el uso y/o explotación de su derecho, y uno negativo o “*ius prohibendi*”, que faculta a su titular a prohibir que terceros puedan utilizar y/o explotar su derecho de exclusiva. Con ello, el Estado busca incentivar la investigación, y promover la actividad comercial a través de mecanismos diferenciadores e identificadores de la oferta.

En ese sentido, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (en adelante, la OMPI) ha señalado que la propiedad intelectual⁷ (la cual incluye a la propiedad industrial) debe protegerse y promoverse por varias razones imperativas.

En primer lugar, el progreso y bienestar de la humanidad dependen de su capacidad de crear e inventar nuevas obras en las esferas de la tecnología y cultura. En segundo lugar, la protección jurídica de las nuevas creaciones alienta a destinar recursos adicionales a la innovación. En tercer lugar, la promoción y la protección de la propiedad intelectual estimulan el crecimiento económico, generan nuevos empleos e industrias y enriquecen y mejoran la calidad de vida (OMPI, 2020, p.3); promoviendo de esa manera la competencia en el mercado⁸.

Por su parte, por medio de la represión de la Competencia Desleal, el Estado busca que la libre competencia se desarrolle en un ámbito de lealtad, en la cual se premie el esfuerzo propio del agente del mercado que lo realiza, y se castigue la apropiación indebida del esfuerzo ajeno, con la finalidad de obtener una ventaja competitiva en el mercado⁹ (a decir, a los denominados *free-riders*¹⁰),

Dicho de otro modo,

(...) el Sistema Regulador de la competencia desleal persigue el correcto y leal comportamiento de los empresarios en la realización de sus actividades económicas, pero partiendo de la premisa de que se produce competencia y, por lo tanto, competencia en el mercado. Ello permite apreciar que existe una clara delimitación en cuanto a los alcances de la finalidad que persigue la regulación sobre libre competencia frente a la regulación sobre competencia desleal, ya que mientras aquellas luchan por preservar la competencia, ésta presupone la existencia de una situación de competencia en el mercado pero dentro de la cual corresponderá la aplicación de una sanción como consecuencia de los actos desleales cometidos por los agentes económicos que en él intervienen, es decir, aquellas conductas que resulten objetivamente contrarias a la buena fe empresarial (Indecopi, 2013, p.17).

Ahora bien, respecto a la vinculación de ambas disciplinas en el marco desarrollado en los párrafos anteriores, el numeral 2 del artículo 1 del Convenio

7 La propiedad intelectual se divide en la propiedad industrial, compuesta por las nuevas creaciones y signos distintivos; así como, por los derechos de autor.

8 “(...) la Propiedad Industrial para que los empresarios tengan a su alcance unos derechos de exclusiva, que, si bien son exceptivos de dicha libertad, son absolutamente necesarios para que progrese tecnológicamente la sociedad, y para que exista transparencia en el mercado”.
(Otero, s.f) .

Por su parte, Andreas Heinemann señala que: “Los DPI [Derechos de Propiedad Intelectual] constituyen incentivos para la producción de ciertos tipos de información que a falta de una protección especial no se producirían lo suficiente. La necesidad de protección especial se basa en el carácter de bien público de la propiedad intelectual.
(...)”

Es cierto que los DPI excluyen a otros participantes en el mercado de utilizar la materia protegida. Pero esta restricción de la competencia por imitación, es necesaria para promover la competencia mediante la innovación. Por lo tanto, las restricciones a corto plazo son necesarias para tener mejores resultados a largo plazo” (Heinemann, 2012).

9 Sobre la importancia de la represión de la Competencia Desleal, José María De La Cuesta, ha señalado lo siguiente: “(...) si todo operador en el mercado está sometido a la rivalidad que implica la competencia, ésta debe mantenerse en términos de lo que deportivamente se llama juego limpio y, en términos jurídicos, competencia leal. Porque sólo si la lucha competitiva se efectúa con lealtad sirve al bien común; la competencia desleal introduce factores disfuncionales en cuanto que pueden orientar las acciones en el mercado de modo opuesto al que sirve para la mejor asignación de los recursos” (De La Cuesta, 2002, pp.176-177)

10 “The term ‘free riding’ has been used to describe the kinds of nondeceptive activities that may constitute unfair competition. The World Intellectual Property Organization (WIPO) has defined “free riding” “as any act that a competitor or another market participant undertakes with the intention of directly exploiting another person’s industrial or commercial achievement for his own business purposes without substantially departing from the original achievement” (WIPO, 1994, p.11).

11 Artículo 1 del Convenio de París para la protección de la Propiedad Intelectual (1884): [Constitución de la Unión; ámbito de la propiedad industrial]
(...)



de la Unión de París¹¹, establece que la protección de la propiedad industrial tiene por objeto, además de los elementos ya conocidos (como las marcas, nombres comerciales, patentes de invención, entre otros), la represión de la competencia desleal. Por su parte, la Decisión 486, en su Título XVI “De la Competencia Desleal Vinculada a la Propiedad Industrial”, respalda la protección de la represión de la competencia desleal bajo las normas de propiedad industrial. De igual manera, otras disposiciones normativas dentro de la Decisión 486 salvaguardan la represión de la competencia desleal.

De ese modo, se establece una estrecha relación entre ambas disciplinas, la misma que ha sido ampliamente discutida, y que a nuestro criterio es de **complementariedad**. En efecto, bien concluye el profesor Otero Lastres (s.f.) al señalar que,

(...) cuando existe un acto que no agota todos sus efectos en la vulneración de un derecho de exclusiva [Propiedad Industrial], sino que produce otros que suponen, además, un abuso de competencia por apoyarse en el esfuerzo ajeno y no en las propias prestaciones, la conducta debe ser reprimida invocando simultáneamente la Propiedad Industrial y la Competencia Desleal (p. 38).

Ello significa que las normas de Competencia Desleal no sustituyen, duplican o reemplazan de modo alguno las disposiciones normativas especiales que regulan la propiedad industrial, sino que las complementan cuando estas no son suficientes.

En ese sentido, siendo la represión de la competencia desleal un elemento de protección de la propiedad industrial, resulta necesario entender a detalle qué es lo que se protege. Al respecto, la Decisión 486, a través de su artículo 258, considera como desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial contrario a los usos y prácticas honestos, describiendo algunos supuestos en su artículo 259. De manera más pre-

cisa, de la lectura de los artículos 1 y 2 del Decreto Legislativo que Aprueba la Ley de Represión de la Competencia Desleal, Decreto Legislativo 1044, se entiende como desleal todo acto, cuyo efecto o finalidad, de modo directo o indirecto, sea concurrir en el mercado, y que tenga por efecto real o potencial afectar o impedir el adecuado funcionamiento del proceso competitivo¹².

En otras palabras, se busca que los agentes en el mercado compitan basándose en su propio esfuerzo, en un marco de lealtad y licitud, con la finalidad de favorecer el correcto funcionamiento del mercado; y, en consecuencia, el bienestar de los consumidores, en el marco de una Economía Social de Mercado, que promueve la libre iniciativa privada. Así pues, se reprime toda actuación o comportamiento desleal de los empresarios en la realización de sus actividades económicas, sancionando aquellas conductas objetivamente¹³ contrarias a la buena fe comercial, según las costumbres y prácticas mercantiles.

Como se puede advertir, la represión de la Competencia Desleal encuentra su fundamento en la prohibición de actos contrarios a la buena fe objetiva. Conviene entonces desarrollar brevemente, cómo se debe entender este concepto jurídico, en virtud de lo desarrollado por la doctrina y la jurisprudencia.

La buena fe objetiva, para Ferreira (1984), “es la conducta en el obrar, proceder con rectitud y lealtad, sin tratar de engañar a nadie o perjudicarlo y sin pretender hacer uso de los derechos o facultades con extremo o innecesario rigor” (p. 88). Precisa, Trabucchi (1967), que la buena fe objetiva “corresponde al deber de comportarse de manera tal que no se perjudique el interés ajeno fuera de los límites establecidos por la tutela de los intereses propios” (p. 428). Vemos pues, que la buena fe objetiva tiene un marcado sabor ético, que justifica la lealtad de los comportamientos de los agentes del mercado

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.

12 Artículo 1. del Decreto Legislativo 1044. (2008). «Finalidad de la Ley. La presente Ley reprime todo acto o conducta de competencia desleal que tenga por efecto, real o potencial, afectar o impedir el adecuado funcionamiento del proceso competitivo». Artículo 2. del Decreto Legislativo 1044. (2008): «Ámbito de aplicación objetivo. La presente Ley se aplica a actos cuyo efecto o finalidad, de modo directo o indirecto, sea concurrir en el mercado. Se incluyen bajo la aplicación de esta Ley los actos realizados a través de publicidad. En ningún caso es necesario determinar la habitualidad en quien desarrolla dichos actos».

13 Al respecto, Manuel de la Puente y Lavallo señala que: “Si examinamos estos dos sentidos del concepto de buena fe podemos percibir que, no obstante ser fundamentalmente dispares desde que en un caso (sentido subjetivo) se trata de la apreciación de una situación personal mientras que en el otro (sentido objetivo) de la aplicación de una regla impersonal de conducta, en ambos casos lo que está en juego es el juzgamiento de una conducta, ósea determinar si en el primer caso el sujeto actuó porque honradamente creyó y en el segundo si actuó de acuerdo a lo que honradamente debió”. (De La Puente y Lavallo 2001. p. 332).

(De la Puente y Lavalle, 2001). En otras palabras, como concluye Espinoza (s.f.), la buena fe objetiva,

es un criterio elástico de evaluación o una 'cláusula general', la cual, constituye un criterio general de determinación de la prestación, en cuanto amplía la esfera de los intereses que el deudor debe perseguir; y además integra la esfera del comportamiento debido sobre el plano de un imperativo atenuado, sin superar los límites de un considerable sacrificio (p. 5).

Sobre el particular, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi (en adelante, la SDC), por Resolución No. 0347-2006/TDC-INDECOPI, de fecha 17 de marzo de 2006, precedente de observancia obligatoria vigente a la fecha de publicación del presente artículo, ha precisado que la represión de la competencia desleal implica la prohibición de todo comportamiento que resulte objetivamente contrario a la buena fe, que tenga por objeto o efecto afectar el normal desenvolvimiento de las actividades económicas en el mercado, comprendiendo de esta manera el interés económico general y, en último término, la preservación del orden económico de mercado. En ese sentido, la SDC determinó que "(...) la calificación de una conducta como acto de competencia desleal no requiere que el infractor se encuentre en relación de competencia directa con el afecto, bastando únicamente que la conducta resulte objetivamente contraria a la buena fe".

Sobre el principio de la buena fe, antiguamente la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual (en adelante, la "SPI"), lo desarrollaba como un *standard jurídico*, señalando lo siguiente:

La buena fe es lo que se ha llamado un **standard jurídico**, es decir, un modelo de conducta social o una conducta socialmente considerada como arquetipo, o también una conducta que la conciencia social exige conforme a un imperativo ético dado. El ejercicio de un derecho subjetivo es contrario a la buena fe cuando se

ejercita de una manera o en unas circunstancias que lo hacen desleal, según las reglas que la conciencia social impone al tráfico jurídico.

Lo que se aspira a conseguir con el principio de buena fe es que el desenvolvimiento de las relaciones jurídicas, el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones se produzca conforme a una serie de principios que la conciencia jurídica considera como necesarios, aunque no hayan sido formulados por el legislador, ni establecidos por la costumbre, principios que están implícitos o deben estarlo en el ordenamiento positivo (Resolución No. 1178-2005/TPI-INDECOPI).

Sin embargo, en recientes pronunciamientos de la SPI, incluyendo algunos del año 2020, se amplió el desarrollo del concepto de la buena fe¹⁴, considerándolo como un principio general del derecho y un estándar jurídico¹⁵. Así pues, la SPI señaló lo siguiente:

El derecho comparado y la doctrina nacional coinciden en considerar a la buena fe como un principio general del derecho, aunque también se utiliza el concepto para establecer un estándar jurídico o un modelo de conducta a seguir. En efecto, Torres Vásquez señala que los principios generales, entre ellos, la buena fe, fundamentan o sustentan todo el ordenamiento jurídico. Es, a su juicio, además, un principio general de integración: a falta de ley o de costumbres, los vacíos que presenta el ordenamiento jurídico se integran con los principios generales, entre los que figura la buena fe.

Siguiendo dichos criterios, podemos concluir que todo acto de competencia desleal, que no se adecue al *standard jurídico* de lealtad o buena fe comercial, basado en el principio de buena fe objetiva, por el cual los agentes económicos deben competir en el mercado en base a su propio esfuerzo, sin hacer abuso del derecho y sin engañar o perjudicar a otro agente económico o al correcto funcionamiento del mercado; **representará una materialización objetiva de la mala fe comercial**¹⁶.

14 Ver Resolución No. 0078-2020/TPI-INDECOPI, de fecha 20 de enero de 2020.

15 Al respecto, existe una discusión doctrinal respecto a si la buena fe es únicamente un *standard jurídico* de conducta o un principio rector del ordenamiento jurídico. Al respecto, coincidimos con Manuel de la Puente y Espinoza, cuando señalan que "Me parece que un concepto no va necesariamente en contra del otro. La buena fe puede ser perfectamente un principio general, cuya aplicación, en el caso de la buena fe objetiva, se hace mediante la comparación de la conducta del sujeto con un *standard jurídico*". (De La Puente y Lavalle, s.f, p. 338).

"En mi opinión, la diferencia entre uno y otra es inexistente: se trata de standards con los cuales se evalúa en comportamiento de los sujetos o con los cuales se establecen reglas de interpretación". (Espinoza, s.f)

16 "¿La falta de buena fe determina necesariamente la mala fe, o existe un campo intermedio neutro? DE LOS MOZOS, piensa que la mala fe es un concepto puramente negativo, que denota ausencia de buena fe. Para él, sino se cree actuar de buena fe se está actuando de mala fe.



III. La mala fe como causal de irregistrabilidad de derechos marcarios

La protección de la represión de la competencia desleal a través de las normas de propiedad industrial, también se materializa en su incorporación como causal de irregistrabilidad o nulidad relativa de una marca. En efecto, el artículo 137 de la Decisión 486, prohíbe el registro de una marca cuando el Indecopi tenga indicios razonables que le permitan inferir que la misma ha sido solicitada para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. Asimismo, el artículo 172 de la Decisión 486 faculta al Indecopi a declarar la nulidad de un registro marcario, de oficio o a pedido de parte, cuando este se hubiera efectuado de mala fe.

Como se concluyó en el numeral anterior, un acto de mala fe es aquel que no se adecue al *standard jurídico* de lealtad o buena fe comercial. Por lo que, una marca no debe ser registrada, y en caso lo fuera, debe ser declarada nula, cuando existan indicios suficientes para concluir que la misma fue solicitada con la finalidad de facilitar, perpetrar o consolidar un acto de competencia desleal. Ello significa que el registro en sí mismo, y no el uso de la marca, constituya un acto de competencia desleal o pueda facilitar el desarrollo de uno.

Tomando en consideración el significado de “consolidar, facilitar y perpetrar”, según la Real Academia de la Lengua Española; en primer lugar, en tanto consolidar significa convertir algo en definitivo y estable, cuando el Indecopi tenga las pruebas suficientes para inferir que un registro marcario es una herramienta, que en conjunto con otras actuaciones puede consolidar o definir un acto contrario a la buena fe empresarial, deberá denegarla. En segundo lugar, cuando dicha solicitud marcaria haga posible la ejecución; es decir, facilite, la comisión de un acto desleal también deberá denegarla. Nótese que, en ese segundo supuesto, no es necesario que la solicitud de registro forme parte del acto de competencia desleal, basta con que esta facilite de manera directa o indirecta la comisión del mismo. Finalmente, en tercer lugar, la marca deberá ser denegada cuando la solicitud de la misma signifique la comisión o consumación (a decir, perpetuación) de un acto de competencia desleal.

En palabras del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, el TJCA):

La norma transcrita consagra tres verbos rectores: perpetrar, facilitar o consolidar. El primero se realiza cuando la solicitud por sí misma se configura como un acto de competencia desleal. El segundo se realiza si la solicitud de registro permite la realización de un acto de competencia desleal mediante otras plataformas fácticas. Es decir, si la solicitud genera el escenario propicio para que se den otro tipo de actos de dicha naturaleza, bajo el soporte de la posible obtención de un registro de marca. Y el tercero se realiza cuando la solicitud complementa y perfecciona el acto de competencia desleal. Esto quiere decir que estamos ante un acto complejo, compuesto de múltiples acciones que tienen como finalidad realizar un acto de competencia desleal y que, por supuesto, no está completo o consolidado sin la solicitud de un determinado registro de marca (TJCA, 2016, p. 22).

Por su parte, en cuanto a la nulidad de registro por mala fe, el texto de la norma señala que se declarará la nulidad cuando se pruebe que el registro fue efectuado de mala fe; es decir, que se solicitó como una práctica contraria a la buena fe empresarial. Ello significa que dicha solicitud no debió ser otorgada. Recordemos que según el artículo 12.1 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley 27444, “la declaración de nulidad tendrá efecto declarativo y retroactivo a la fecha del acto, salvo derechos adquiridos de buena fe por terceros, en cuyo caso operará a futuro”.

En ese sentido, la nulidad de un registro marcario por haber sido efectuado de mala fe, implica que el mismo no debió ser otorgado por encontrarse incurso en la prohibición de registro del artículo 137 de la Decisión 486; es decir, que fue solicitado con la finalidad de consolidar, facilitar o perpetrar un acto de competencia desleal. Por tanto, al evaluar la conducta, la autoridad administrativa deberá analizar si se configura alguno de los tres supuestos explicados en el párrafo anterior.

En este punto, surgen las siguientes interrogantes: ¿cuál es la conducta contraria a la buena fe empresarial que la solicitud de registro marcaria, consoli-

(...) MICCIO, pese a afirmar que el concepto recíprocamente opuesto a la buena fe es el de mala fe, considera que esta última está caracterizada por el componente de deslealtad que no puede ser confundida con la conducta que se inspira solamente en el conseguimiento del propio interés.

(...) en el campo de la buena fe objetiva, (...) en el cumplimiento de las obligaciones no hay zonas grises”. (De La Puente y Lavalle, Manuel, s.f., p. 344).

da, facilita o perpetúa? ¿cuál es ese *standard jurídico* aplicable? Una primera aproximación, de manera abstracta, según lo analizado en el numeral II, es evaluar si la conducta que se quiere consolidar, facilitar o perpetuar: *i)* no constituyen la materialización del esfuerzo propio del solicitante, sino del esfuerzo de un tercero, *ii)* constituye un abuso del derecho, o *iii)* busca engañar o perjudicar a un agente económico o al correcto funcionamiento del mercado.

Sin embargo, creemos que esa primera aproximación no es suficiente. En nuestra opinión, se necesitan criterios y lineamientos claros que otorguen seguridad jurídica al administrado, sin que ello signifique generar algún tipo de sobre regulación o lista taxativa de actos que se considerarán como actos de competencia desleal.

Al respecto, el artículo 259 de la Decisión 486, establece de manera **no taxativa** que constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, los siguientes:

- (...)
- a) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;
 - 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.

Por su parte, el Decreto Legislativo 1044, independientemente de lo señalado en la cláusula general contenida en su artículo 6, por el cual están prohibidos y son sancionados todos los actos de competencia desleal, cualquiera sea la forma que adopten y cualquiera sea el medio que permita su realización, siempre que el mismo resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe empresarial, a través de su Capítulo II del Título II, enumera aquellas **conductas desleales más comunes**, las mismas que ya se encuentran prohibidas en la cláusula general, con la finalidad de brindar una orientación meramente enunciativa tanto a la administración como a los administrados¹⁷.

Así pues, dicha lista considera desleal los actos de engaño, confusión, explotación indebida de la reputación ajena, denigración, actos de comparación y equiparación indebida, actos de violación de secretos empresariales, actos de violación de normas, actos de sabotaje empresarial y actos desarrollados mediante la actividad publicitaria como actos contra el principio de autenticidad, el principio de legalidad y el principio de adecuación social.

Podemos advertir que los actos de competencia desleal listados en el Decreto Legislativo 1044 se encuentran contenidos en los actos listados por el artículo 259. En efecto, los actos del literal a) del referido artículo 259 de la Decisión 486 guardan relación con los actos de confusión del artículo 9 del Decreto Legislativo 1044, los actos del literal b) del citado artículo 259 de la Decisión 486 se relacionan con los actos de denigración del artículo 10 del Decreto Legislativo 1044, y los actos listados en el literal c) del referido artículo 259 de la Decisión 486 guardan relación con los actos de engaño del artículo 8 del Decreto Legislativo 1044.

En ese sentido, la autoridad competente al evaluar la causal de irregistrabilidad o nulidad contenida en el artículo 137 o 172, respectivamente, de la Decisión 486, debería valerse de los conceptos desarrollados en el Decreto Legislativo 1044. A efectos de evaluar si el solicitante actuó en contra del principio de buena fe comercial, buscando perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, pues en él se enumeran ocho actos de competencia desleal más comunes, adicionales a los desarrollados en la Decisión 486 (engaño, confusión y denigración); a decir, los actos de explotación indebida de la reputación ajena, actos de comparación y equiparación indebida, actos de violación de secretos empresariales, actos de violación de normas, actos de sabotaje empresarial y actos desarrollados mediante la actividad publicitaria como actos contra el principio de autenticidad, el principio de legalidad y el principio de adecuación social.

Al respecto, ya desde el año 2005, la SPI por Resolución No. 1178-2005/TPI-INDECOPI, consideró que:

(...) debe tenerse en consideración que al haber impuesto el artículo 6 del Decreto Legislativo 823¹⁸ la carga en la administración de no reconocer la prelación del solicitante cuando quede

17 Precedente de observancia obligatoria, Resolución No. 0455-2004/TDC-INDECOPI, de fecha 10 de septiembre de 2004.

18 Actualmente este artículo se encuentra reconocido en el artículo 12 del Decreto Legislativo No. 1075.



demostrado que obró sin buena fe y al haber relacionado dicha consecuencia con un derecho (derecho de prelación) cuya vigencia natural es pre-registral, la *consecuencia lógica es la de reconocer a los actos de mala fe no contemplados expresamente en el artículo 136 (...) de la Decisión 486 como causal de prohibición relativa al registro, cuya aplicación procederá en forma análoga al procedimiento de nulidad (...)*.

En este punto, es necesario recordar la relación de complementariedad entre la disciplina de la Competencia Desleal respecto a la Propiedad Industrial, pues alguna de las prohibiciones de registro contenidas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486, podrían ser suficientes para impedir el registro de una marca que pueda indirectamente representar la facilitación, perpetuación o consolidación de un acto contrario a la buena fe comercial, como por ejemplo la prohibición contenida en el literal a) (confusión marcaria), o literal d) (solicitudes de representantes o distribuidores de un signo extranjero en el Perú) del artículo 136 de la Decisión, o la prohibición contenida en el inciso i) del artículo 135 de la Decisión 486 (engaño).

En consecuencia, los agentes económicos del mercado –actuando en el ámbito relacionado a la Propiedad Industrial–deben respetar este *standard* jurídico impuesto por la buena fe al solicitar a registro una marca. Es decir, no deberían solicitar el registro de marcas con la intención de perpetrar, facilitar o consolidar actos de competencia desleal. De lo contrario, y en caso dichos actos no se encuentren especificados en alguna prohibición de registro contenida en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486, el Indecopi se encuentra facultado para reconocer estos actos de mala fe, y considerarlos como causales de prohibición relativa.

En palabras de la SPI:

Para que una marca registrada llegue a consolidarse, es necesario que su titular haya obrado de buena fe al momento de solicitar su registro. El comportamiento desleal o de mala fe del titular de la marca registrada supone la ruptura de un principio tan fundamental como es el de la seguridad del tráfico jurídico, cuya consecuencia ineludible debe ser –dependiendo en el momento en el que se produzca– alguna de las siguientes: desconocer el derecho de prelación obtenido por la presentación de su solicitud de registro; denegar el registro en atención a la causal contenida en el artículo 136 inciso d) de la Decisión 486; o sancionar con nulidad el derecho de exclusiva obtenido sobre determinado signo.

En el campo de la propiedad industrial no cabe duda de la supremacía del principio de la buena fe subjetiva, puesto que la materia de regulación tiene por objeto conservar la transparencia del mercado, protegiendo tanto los intereses de los competidores como los de los consumidores. Es por ello que la Decisión 486 restringe el acceso de determinados signos al registro a través del establecimiento de prohibiciones absolutas y relativas. Pero también es verdad que regulan en forma objetiva qué tipo de conductas representan actos de mala fe porque atentan contra el desenvolvimiento de la competencia y la transparencia del mercado a través de la actividad deshonesto y desleal en las prácticas comerciales (Resolución No. 0078-2020/TPI-INDECOPI) .

Sobre la determinación de actos que constituyen actos de competencia desleal, la SPI señaló, a través de su Resolución No. 1178-2005/TPI-INDECOPI, un criterio que se mantiene al año 2020, como se aprecia en la Resolución No. 0078-2020/TPI-INDECOPI, que:

(...) frente a esta complejidad de situaciones que pueden presentarse en torno a la aplicación de la figura de la mala fe, conviene mencionar en términos generales, siguiendo a lo establecido en el derecho comparado, que incurre en mala fe quien en forma reprobable y valiéndose de una solicitud de registro tenga por finalidad alcanzar un derecho formal sobre una marca con la deliberada intención de perjudicar a un competidor.

Debemos precisar, actualmente, que las normas de competencia desleal **no exigen que exista una relación de competencia**, para que se determine la configuración de un acto contrario a la buena fe comercial. Por tanto, consideramos que, **incurrirá en mala fe quien valiéndose de una solicitud de registro tenga por finalidad alcanzar un derecho formal sobre una marca con la deliberada intención de afectar a un tercero o el correcto funcionamiento del mercado, siempre que se logre probar dicha intención del Solicitante.**

Finalmente, respecto a actos de competencia desleal no enumerados, es interesante citar el emblemático caso resuelto por la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal como por la Sala No. 1 de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi, en el cual la Comisión por Resolución No. 183-2010/CSD-INDECOPI, señaló que:

(...) En este punto, resulta pertinente mencionar que sin perjuicio de que en el Perú el regis-

tro 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 marcario', la cual consiste en el registro de signos utilizados, pero no registrados, o de marcas extranjeras utilizadas o registradas en otros países, pero sin uso ni registro en nuestro país. (...) 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.

IV. Análisis de la jurisprudencia del TJCA en la interpretación del artículo 137 de la Decisión 486

Para desarrollar el presente numeral, se analizaron diversas interpretaciones prejudiciales emitidas por el TJCA entre los años 2016 al 2019¹⁹.

De dicho análisis se desprende que, al interpretar el artículo 137 de la Decisión 486, el TJCA, en línea con lo desarrollado en los numerales II y III precedentes,

(...) entiende por competencia desleal todo acto contrario a la buena fe empresarial, contrario al normal desenvolvimiento de las actividades económicas basado en el esfuerzo empresarial legítimo. Sobre el particular, el Tribunal ha considerado que son actos contrarios a los usos y prácticas honestos aquellos que se producen con la intención de causar daño o de aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar al competidor (Proceso No. 711-IP-2018, Fundamento 5.3; Proceso No. 97-IP-2018, Fundamento 2.3).

Nótese, como el TJCA, a diferencia de lo que ocurre en el ordenamiento jurídico peruano, establece que para la configuración de un acto de competencia desleal debe existir una relación de competencia entre los agentes involucrados.

Asimismo, para el TJCA:

el esfuerzo empresarial legítimo, expresado como **eficiencia económica**, da como fruto la atracción de clientes y el incremento de las ventas; es decir, el desarrollo económico y el correcto desenvolvimiento de una economía social de mercado, promoviendo la libre iniciativa privada. En ese sentido, el daño concurrencial lícito ocurre precisamente cuando un empresario atrae una mayor clientela –lo que supone la pérdida de clientes de otro u otros empresarios– debido a su capacidad de ofrecer en el mercado algo más atractivo de que lo que ofrecen sus competidores. Y es esta la virtud del proceso competitivo: la presión existente

19 1- Interpretación Prejudicial en el proceso No. 711-IP-2018, solicitado por el Tribunal distrital de lo Contencioso Administrativo con sede en el Distrito Metropolitano de Quito de la República del Ecuador, en el cual se encuentran involucrados los signos FRESESTONE y FRESESTONE.

2- Interpretación Prejudicial en el proceso No. 97-IP-2018, de fecha 30 de abril de 2019, solicitado por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, con referencia a la acción de nulidad de la marca HEXAGON.

3- Interpretación Prejudicial en el proceso No. 467-IP-2018, de fecha 30 de abril de 2019, solicitado por el Tribunal distrital de lo Contencioso Administrativo con sede en el Distrito Metropolitano de Quito de la República del Ecuador, en el cual se encuentran involucrados los signos CLINISANITAS y FARMASANITAS.

4- Interpretación Prejudicial en el proceso No. 287-IP-2019, de fecha 16 de setiembre de 2019, solicitado por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, en el cual se encuentran involucrados los signos JURISCOL.

5- Interpretación Prejudicial en el proceso No. 110-IP-2016, de fecha 16 de octubre de 2016, solicitado por la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, en el cual se encuentran involucrados los signos PIL CALCIFEM (mixta) y supuesto Derecho de Autor sobre la imagen y apariencia de los productos DENSA y CALCI+.

6- Interpretación Prejudicial en el proceso No. 309-IP-2015, de fecha 25 de febrero de 2016, solicitado por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Sub especializada en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, en el cual se encuentran involucrados los signos UP & GO y LIBERO UP & GO.



en el mercado por ofrecer las mejores condiciones (precio, calidad, variedad y/o acceso) en beneficio de los consumidores (Proceso No. 711-IP-2018, Fundamento 5.5; Proceso No. 97-IP-2018, Fundamento 2.5).

Para el TJCA, lo ilícito es no competir en base a la “eficiencia económica (esfuerzo empresarial legítimo), sino a través de actos contrarios a la buena fe comercial; es decir, actos que atentan contra el normal desenvolvimiento de las actividades económicas que pueden afectar a los consumidores”, a las empresas y al correcto funcionamiento del mercado (Proceso No. 711-IP-2018, Fundamento 5.6).

Según lo expuesto, de acuerdo a la interpretación del TJCA, son necesarias dos condiciones para que se configure un acto de competencia desleal: *i)* que los competidores concurren en un mismo mercado; es decir, debe existir una relación de competencia entre los agentes involucrados; y, *ii)* que la conducta evaluada debe ser contraria a la eficiencia económica; es decir, a la buena fe comercial. Sobre el particular, como lo hemos señalado previamente, la primera condición necesaria no es aplicable en la jurisdicción peruana, de acuerdo a lo establecido por el Decreto Legislativo 1044.

Ahora bien, respecto a la protección de represión de los actos de competencia desleal a través de la propiedad industrial, adicionalmente el TJCA señala que “la disciplina de estos actos encuentra la necesidad de tutelar el interés general de los participantes en el mercado, por la vía de ordenar la competencia entre los oferentes y prevenir los perjuicios que pudieran derivarse de su **ejercicio abusivo**”; a decir, del uso abusivo del sistema de propiedad industrial. (Proceso No. 711-IP-2018, Fundamento 5.17; Proceso No. 97-IP-2018, Fundamento 2.17)

Asimismo, del análisis realizado de las interpretaciones prejudiciales, las conductas frecuentemente consultadas al TJCA son los de actos de competencia desleal en la modalidad de confusión y las

de aprovechamiento indebido de la reputación ajena. Al respecto, el TJCA, además de desarrollar algunos criterios sobre las mismas, ha marcado la diferencia entre:

- i) **los actos de competencia desleal en la modalidad de confusión, con la confusión marcaría prohibida por el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486**, señalando que la primera se refiere a la confusión que generaría el registro de la marca respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; y,
- ii) **los actos de competencia desleal en la modalidad de aprovechamiento indebido de la reputación ajena, con la protección del carácter notorio de un signo distintivo contenida en el artículo 136 inciso h) de la Decisión 486**, señalando que, en el segundo caso, lo que se protege es el esfuerzo empresarial por consolidar el posicionamiento, la fama o el prestigio en el mercado de la empresa, su imagen o de sus productos, e inclusive los valores de la empresa (como la honestidad y la transparencia de ventas), en el desarrollo de su actividad económica.

Finalmente, de las interpretaciones prejudiciales analizadas, podemos señalar que el TJCA acentúa que aquel que alega la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 137 de la Decisión 486, **deberá probar** que el registro hubiera sido solicitado de mala fe; es decir, para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal.

V. Análisis de la jurisprudencia de otros países miembros de la Comunidad Andina en la aplicación del artículo 137 de la Decisión 486

Para desarrollar el presente numeral, se analizaron 9 resoluciones emitidas por la autoridad administrativa correspondiente en Colombia²⁰ (Superintendencia de Industria y Comercio) y Ecuador²¹ (Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual), en primera y segunda instancia, entre los años 2017 al 2019.

20 1- Resolución No. 461, de fecha 22 de febrero de 2019, emitida por el Director de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, en el Expediente No. SD2018/0050773.

2- Resolución No. 4278, de fecha 2 de abril de 2019, emitida por el Director de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, en el Expediente No. SD2018/0072057.

3- Resolución No. 32782, de fecha 1 de agosto de 2019, emitida por el Director de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, en el Expediente No. SD2019/0018610.

4- Resolución No. 2664, de fecha 20 de marzo de 2019, emitida por el Director de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, en el Expediente No. SD2018/0066383.

Al respecto, en Colombia, en primera instancia, la autoridad administrativa competente, considera que la finalidad esencial de la prohibición de registro incluida en el artículo 137 de la Decisión 486 es **prevenir** que, con una “solicitud de registro de un signo distintivo, se pretenda burlar o utilizar el sistema de registro de la propiedad industrial, para impedir o entorpecer, al titular legítimo o a un competidor, la concurrencia en el mercado, o a la libre utilización de sus signos” distintivos (Superintendencia de Industria y Comercio, 2022, p. 230)²². Al respecto, la autoridad colombiana, ampara dicha causal en la “Cláusula General” que establece su norma de Competencia Desleal (artículo 7 de la Ley 256 de 1996, de Colombia).

Asimismo, la autoridad colombiana señala que para que se pueda afirmar que existen indicios de:

Un acto de competencia desleal, que impida el registro de una marca, se deben presentar los siguientes supuestos:

- i) Debe haber indicios razonables de que la solicitud se relaciona con un acto de competencia desleal; y, por tanto,
- ii) Dichos indicios deben permitir inferir con claridad que el registro se solicitó para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, esto significa que debe existir una **relación causal** entre la solicitud del registro y el actual o potencial acto de competencia desleal” (Resolución N° 49579, p.17).

Asimismo, se precisa que, al analizar los medios probatorios presentados en un procedimiento administrativo, para acreditar que se configura la prohibición de registro del artículo 137 de la Decisión 486, la autoridad administrativa correspondiente, no necesita concluir la existencia del acto de competencia desleal, sino únicamente si existen

indicios razonables que permitan inferir la posible comisión de un acto de esa naturaleza.

Ahora bien, es interesante y acertado, como en segunda instancia, la autoridad administrativa colombiana hace referencia de manera expresa a la norma de competencia desleal de su país, al desarrollar las conductas reprimidas por ser contrarias a la buena fe empresarial. En efecto, se señala que a título enunciativo, el artículo 259 de la Decisión 486 “(...) establece tres (3) de los actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, **a los que se le debe añadir los contenidos en la Ley 256 de 1996**” (Resolución N° 49579, p.18)²³. Consideramos acertada dicha mención expresa a la norma de competencia desleal en el análisis conceptual que realiza la autoridad administrativa de propiedad intelectual colombiana, pues es una manera clara y concreta de materializar la relación de complementariedad entre ambas disciplinas.

Adicionalmente, la autoridad administrativa de segunda instancia de Colombia, precisa que:

- i) Para que un acto se considere desleal, bajo el marco de la Decisión 486, debe involucrar necesariamente derechos sobre nuevas creaciones o signos distintivos; y,
- ii) Es aplicable el artículo 137 de la Decisión 486, cuando no exista norma especial de protección marcaria para el asunto en controversia; es decir, que la conducta no se encuentre contenida dentro de las prohibiciones de registro del artículo 135 o 136 de la Decisión 486 (Resolución N° 49579). Ello en virtud de la interpretación jurídica “la disposición relativa a un asunto especial prefiere a la que tenga carácter general” (Resolución No. 69646, 2019) .

5- Resolución No. 7015, de fecha 22 de abril de 2019, emitida por el Director de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, en el Expediente No. SD2018/0068069.

6- Resolución No. 69646, de fecha 4 de diciembre de 2019, emitida por el Director de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, en el Expediente No. SD2018/0032388.

7- Resolución No. 12102, de fecha 6 de mayo de 2019, emitida por el Superintendente delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, en el Expediente No. 13288133.

21 1- Resolución No. 017-2018-OCDI-IT, de fecha 28 de mayo de 2018, emitida por el Tribunal Uno - órgano Colegiado de Derechos Intelectuales de Ecuador, en el Trámite No. 17-6214-RA-2S.

2- Resolución No. OCDI-2019-1031, de fecha 18 de diciembre de 2019, emitida por el Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales de Ecuador, en el Trámite No. IEPI-2017-52712.

3- Resolución No. OCDI-2018-179, de fecha 24 de octubre de 2018, emitida por el Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales de Ecuador, en el Trámite No. 17-6179-RA-2S.

22 Ver Resolución No. 461, de fecha 22 de febrero de 2019.

23 Ver Resolución No. 69646, de fecha 4 de diciembre de 2019.



De manera contraria, la autoridad administrativa de propiedad intelectual de Ecuador, no hace mención expresa a las normas de competencia desleal de dicho país, sino que, únicamente, menciona los artículos 258 y 259 de la Decisión 486, en el análisis conceptual del artículo 137 de la Decisión 486.

No obstante, al igual que la autoridad administrativa de Colombia precisa en sus resoluciones que la competencia desleal implica una actitud deshonesto contraria a los usos y costumbres aceptados y a las prácticas comerciales reconocidas, reguladas por los ordenamientos jurídicos; empero partiendo del principio de buena fe, **esos actos deben ser probados.**

Así, por ejemplo, por Resolución No. OCDI-2019-1031, de fecha 18 de diciembre de 2019, el Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales de Ecuador, al denegar el registro de la marca **SUKYO MAHIKARI y logotipo**, para distinguir servicios de la clase 35 de la Clasificación Internacional; y, declarar, fundada la oposición interpuesta en base a las marcas **MAHIKARI y logotipo** y **SUKYO MAHIKARI y logotipo**, registradas para distinguir productos y servicios de las clases 16, 38 y 41 de la Clasificación Internacional, que según el criterio de la autoridad administrativa, no se encontraban vinculados a los servicios de la clase 35, señaló que:

Esta coincidencia total de las denominaciones de fantasía **SUKYO MAHIKARI**, constituye un indicio razonable, a criterio de este Tribunal, de que el registro del signo solicitado podría configurar actos de competencia desleal, al tenor de la norma que se ha transcrito, siendo obligación de esta Autoridad impedir que tal situación se efectivice.

Como se puede apreciar, el caso citado es un claro ejemplo de un acto de competencia desleal en la modalidad de confusión; y, no de confusión marcaria, pues los productos y servicios que distinguen los signos en conflicto no se encontraban vinculados, por lo que, no era aplicable el artículo 136 inciso a) de la Decisión, sino el artículo 137 de la Decisión 486, en tanto se acreditó la mala fe empresarial del solicitante. Nótese que, en el caso citado, para acreditar la mala fe del solicitante, bastó con que las marcas en conflicto sean semejantes al grado de poder causar confusión en el mercado. Sobre el particular, no coincidimos con dicho criterio, pues ello significaría que independientemente del principio de especialidad que debe regir la protección de la propiedad intelectual, todo signo

que sea confundible a otro será denegado, por presumirse que fue solicitado de mala fe, lo cual nos parece riesgoso. Es más, la autoridad administrativa de Ecuador al realizar el análisis de vinculación entre los servicios de la clase 35 que distinguía el signo solicitado, y los productos y servicios de las clases 16, 38 y 41, concluyó que los mismos no estaban comercialmente vinculados entre sí.

Por su parte, la mayoría de casos analizados, resueltos por la autoridad administrativa colombiana, también se enfocan en el acto de competencia desleal en la modalidad de confusión.

Así por ejemplo, por Resoluciones No. 461, 4278, 32782 y 2662, la primera instancia de la autoridad administrativa de Colombia, concluyó que:

(...) Si bien la sociedad opositora allega una serie de elementos probatorios que buscan ser indicios sobre un presunto uso inadecuado del signo solicitado en el mercado, la solicitud de registro, tal y como fue solicitada, no se confunde con la marca de la opositora, y corresponderá a un escenario diferente analizar si su uso en el mercado se realiza o realizará de una forma diferente. Por lo que, en el evento en que se configurara un uso diferente del signo solicitado en registro, el opositor puede acudir a las instancias competentes.

Finalmente, en otro caso similar, por Resolución No. 7015, la autoridad administrativa de Colombia, al otorgar el registro de la marca **ATMOS RENTALS**, para distinguir servicios de las clases 35, 37 y 43 de la Clasificación Internacional; y, al declarar infundada la oposición interpuesta en base al artículo 137 de la Decisión 486, al ser considerada por el Opositor como similarmente confundibles a sus marcas **ATTMOSFERAS**, de las cuales el Solicitante había tomado conocimiento previamente, en una audiencia de conciliación en la que asistieron ambas partes, señaló que:

En este caso este Despacho al realizar el análisis de confundibilidad de los signos **ATMOS/ATTMOSFERAS**, encontró que entre el signo solicitado y las marcas opositoras no se generará riesgo de confusión o de asociación en el consumidor, ya que las diferencias gramaticales, fonéticas, conceptuales y gráficas de los signos permiten su individualización y diferenciación en el mercado; es por ello que no se configura la causal alegada de competencia desleal.

Finalmente, es preciso anotar que si bien la sociedad opositora alega una serie de elementos

probatorios que buscan ser indicios sobre un presunto uso inadecuado del signo solicitado en el mercado, la solicitud de registro, tal y como fue reflejada dentro del petitorio presentado, no se confunde con la marca opositora, y corresponderá a un escenario diferente analizar si su uso en el mercado se realiza o realizará de una forma diferente, en tanto esta instancia no es la competente para analizar dicha situación. Lo anterior no obsta para que en el evento en que se configurará un uso diferente del signo solicitado en registro, el opositor pueda acudir ante las instancias competentes.

En consecuencia, consideramos que los criterios de aplicación empleados por la autoridad administrativa de Colombia, se acercan más a los criterios normativos generales expuestos previamente en los numerales II y III, de la presente investigación. Con lo cual, la experiencia colombiana en la aplicación del artículo 137 de la Decisión 486, resulta favorable para la relación de complementariedad entre la competencia desleal y la propiedad intelectual.

Debemos recordar al lector, que nuestro análisis se limita a las resoluciones citadas. Consideramos que pueden haber casos en donde la aplicación del artículo 137 de la Decisión 486 haya sido más rigurosa por la autoridad administrativa de Ecuador.

VI. Análisis de la jurisprudencia peruana en la aplicación del artículo 137 de la Decisión 486

Para desarrollar el presente numeral, se analizaron 23 resoluciones emitidas por la Comisión de Signos Distintivos (en adelante, la CSD) y la SPI, entre los años 2019 al 2021, de primera y segunda instancia²⁴.

Al respecto, la Comisión de Signos Distintivos, precisa en reiteradas oportunidades que:

La exigencia de conducirse lealmente es una condición indispensable para que la autoridad administrativa otorgue el derecho de exclusiva

- 24 1- Resolución No. 0096-2020/TPI-INDECOPI, de fecha 22 de enero de 2020, emitida por la SPI, que obra en el expediente No. 794098-2019.
 2- Resolución No. 0155-2020/TPI-INDECOPI, de fecha 29 de enero de 2020, emitida por la SPI, que obra en el expediente No. 741469-2018.
 3- Resolución No. 0133-2020/TPI-INDECOPI, de fecha 27 de enero de 2020, emitida por la SPI, que obra en el expediente No. 761063-2018.
 4- Resolución No. 0177-2020/TPI-INDECOPI, de fecha 30 de enero de 2020, emitida por la SPI, que obra en el expediente No. 780164-2019.
 5- Resolución No. 0163-2020/TPI-INDECOPI, de fecha 30 de enero de 2020, emitida por la SPI, que obra en el expediente No. 772048-2018.
 6- Resolución No. 0209-2020/TPI-INDECOPI, de fecha 6 de febrero de 2020, emitida por la SPI, que obra en el expediente No. 767511-2018.
 7- Resolución No. 0212-2020/TPI-INDECOPI, de fecha 6 de febrero de 2020, emitida por la SPI, que obra en el expediente No. 763653-2018.
 8- Resolución No. 0233-2019/TPI-INDECOPI, de fecha 6 de febrero de 2019, emitida por la SPI, que obra en el expediente No. 734594-2018.
 9- Resolución No. 0300-2019/TPI-INDECOPI, de fecha 14 de febrero de 2019, emitida por la SPI, que obra en el expediente No. 736339-2018.
 10- Resolución No. 0075-2019/TPI-INDECOPI, de fecha 11 de enero de 2019, emitida por la SPI, que obra en el expediente No. 675950-2016.
 11- Resolución No. 0651-2019/TPI-INDECOPI, de fecha 22 de abril de 2019, emitida por la SPI, que obra en el expediente No. 744701-2018.
 11- Resolución No. 0612-2019/TPI-INDECOPI, de fecha 10 de abril de 2019, emitida por la SPI, que obra en el expediente No. 737023-2018.
 12- Resolución No. 1997-2019/TPI-INDECOPI, de fecha 5 de diciembre de 2019, emitida por la SPI, que obra en el expediente No. 744532-2018.
 13- Resolución No. 2111-2019/TPI-INDECOPI, de fecha 16 de diciembre de 2019, emitida por la SPI, que obra en el expediente No. 746286-2018.
 14- Resolución No. 1651-2019/TPI-INDECOPI, de fecha 16 de octubre de 2019, emitida por la SPI, que obra en el expediente No. 712168-2017.
 15- Resolución No. 1308-2019/TPI-INDECOPI, de fecha 20 de agosto de 2019, emitida por la SPI, que obra en el expediente No. 729013-2017.
 16- Resolución No. 1253-2019/TPI-INDECOPI, de fecha 12 de agosto de 2019, emitida por la SPI, que obra en el expediente No. 756089-2018.
 17- Resolución No. 4196-2019/CSD-INDECOPI, de fecha 12 de septiembre de 2019, emitida por la CSD, que obra en el expediente No. 798361-2019.
 18- Resolución No. 5807-2019/CSD-INDECOPI, de fecha 18 de diciembre de 2019, emitida por la CSD, que obra en el expediente No. 812037-2019.
 19- Resolución No. 151-2019/CSD-INDECOPI, de fecha 15 de enero de 2019, emitida por la CSD, que obra en el expediente No. 656702-2016.






que nace con el acto administrativo que otorga el registro, por lo que, al solicitarse el registro de una marca, la administración deberá tener en consideración la observancia de este presupuesto. Es por ello que no pueden admitirse a registro signos que hayan sido solicitados de mala fe en base a la transgresión de un derecho ajeno, ya que conforme se ha señalado, el actuar en forma deshonesto o desleal constituye un comportamiento no admitido por el ordenamiento jurídico (Resolución N° 2543-2016/CSD-INDECOPI, “Mala fe”, párrafo 5).


Asimismo, siguiendo lo dispuesto por el TJCA, se señala que “no existen supuestos taxativos de las conductas de mala fe (competencia desleal), sino simplemente enunciativos, ya que por su complejidad y naturaleza misma no son susceptibles de ser enumerados taxativamente, sino que dependen de cada caso concreto” (Resolución 3459-2016/CSD-INDECOPI, p. 35). No obstante, a diferencia de lo que sucede en Colombia, la CSD y la SPI no hacen referencia expresa en sus resoluciones a la norma de competencia desleal; a decir, al Decreto Legislativo 1044, en la cual se describen mayores supuestos de actos de competencia desleal.

Adicionalmente, hemos advertido que la mayoría de los casos peruanos, la aplicación del artículo 137 de la Decisión 486, se encuentra referida a un acto de competencia desleal en la modalidad de confusión. Al respecto, la CSD y la SPI han señalado que

no basta con que dos signos sean idénticos o confundibles para que con ese sólo hecho se pueda inferir que el titular ha obtenido el registro con mala fe, sino que hace falta además acreditar la ocurrencia de los actos u omisiones por parte del titular registral que constituyan una transgresión al deber de la actuación de buena fe que la normal concurrencia en el mercado existe (Resolución Nro. 1770-2022/CSD-INDECOPI).

Así, por ejemplo, por Resolución No. 0078-2020/TPI-INDECOPI, declararon infundada la oposición interpuesta por Nike Inovate C.V., en el extremo que afirmó que la solicitud de registro de la

marca  habría sido presentada de mala fe con la intención de perpetrar, facilitar y consolidar actos de competencia desleal; y que, en consecuencia, se encontraba incurso en la prohibición de registro del artículo 137 de la Decisión 486. Sobre el particular, el Opositor alegó que –a su entender– no se debía a una simple casualidad que el signo solicitado se asemeje a sus marcas notorias  y  por lo que, para el Opositor, era clara la intención del Solicitante de aprovecharse de la reputación de un signo pre-existente en el mercado.

No obstante, en el caso expuesto, Nike Inovate C.V. no presentó medios probatorios que hagan presumir la mala fe del Solicitante; por lo que, la SPI concluyó que la solicitud de registro de la marca , no fue presentada con la intención de perjudicar a la opositora obstruyendo su actividad concurrencial, para obtener un beneficio económico con dicha conducta; menos aún, cuando –a criterio de la Sala– los signos no eran semejantes.

Más allá del resultado del caso citado, en él se puede advertir la importancia de los medios probatorios que se presenten con la finalidad de acreditar que una marca solicitada se encuentra incurso en la prohibición de registro del artículo 137 de la Decisión 486. Al respecto, la SPI por Resolución 0075-2019/TPI-INDECOPI ha señalado que: “los supuestos actos maliciosos atribuidos al solicitante deben ser acreditados al momento en que dicha parte solicitó el registro de marca (...)”.

Adicionalmente, otro caso relevante de los analizados en la presente sección es aquel que concluyó con la Resolución No. 300-2019/TPI-INDECOPI, a través de la cual la SPI denegó el registro de la marca denominativa **CANIK**, y declaró fundada la oposición presentada en base a las marcas **CANIK** y **logotipo**, registradas en Estados Unidos de América, Turquía y la Unión Europea, en virtud del artículo 137 de la Decisión 486. Al respecto, la SPI señaló que no se podía deber a una simple coincidencia que las marcas en conflicto compartan el mismo elemento relevante, más aún, teniendo en cuenta el carácter de fantasía de dicha denominación.

20- Resolución No. 155-2019/CSD-INDECOPI, de fecha 15 de enero de 2019, emitida por la CSD, que obra en el expediente No. 741493-2018.

21- Resolución No. 0078-2020/TPI-INDECOPI, de fecha 20 de enero de 2020, emitida por la SPI, que obra en el expediente No. 771665-2018.

22- Resolución No. 0398-2021/CSD-INDECOPI, de fecha 5 de febrero de 2021, emitida por la CSD, que obra en el expediente No. 835433-2020.

23- Resolución No.0 444-2021/TPI-INDECOPI, de fecha 21 de abril de 2021, emitida por la SPI, que obra en el expediente No. 808660-2019.





Así, en el caso previamente citado, además de las coincidencias gráficas y fonéticas entre los signos en conflicto, la SPI concluyó **los medios probatorios presentados por la Opositora acreditaban que los productos identificados con las marcas registradas estaban siendo comercializados a empresas domiciliadas en el Perú con anterioridad a la solicitud de registro del signo en cuestión.**

En consecuencia, en dicho caso, para la SPI existían indicios suficientes que evidenciaban que al momento de solicitar el registro de la marca **CANIK**, la solicitante **conocía o estaba en la posibilidad de conocer sobre la existencia de las marcas de la Opositora**, toda vez que ellas eran comercializadas en el mercado peruano y pertenecían al mismo rubro de su competencia, el cual es un sector especializado. Así pues, la SPI concluyó que la solicitante actuó de mala fe, con la intención de obtener un provecho ilícito y obstruir la actividad empresarial de la verdadera titular de las marcas **CANIK**.

El caso descrito es interesante, pues reproduce el criterio frecuente de la CSD y la SPI, el cual según hemos podido advertir en las Resoluciones analizadas, evalúa principalmente las siguientes dos condiciones, para determinar si el Solicitante de una marca actuó de mala fe:

- i) Que los signos sean susceptibles de causar confusión en el mercado, por ser gráfica y fonéticamente similares; y,
- ii) Que existan los medios probatorios suficientes para acreditar que el solicitante conocía o estaba en la capacidad de conocer la existencia de las marcas base de la oposición.

Al respecto, no es necesario que las marcas se encuentren registradas en Perú²⁵, basta con que se demuestre que las mismas tienen algún tipo de presencia en el mercado peruano, ya sea porque son comercializadas en Perú o porque internacionalmente son conocidas o publicitadas, de tal manera que es esperable que un consumidor medio las conozca. Lo anterior, evidentemente, va depender de cada caso en particular y está sujeto a la evaluación de las pruebas que presente quien alega la prohibición de registro del artículo 137 de la Decisión 486.

Adicionalmente, otro caso relevante de los analizados en la presente sección es aquel en el cual se emitió la Resolución No. 0398-2021/CSD-INDECOPI, a través de la cual la CSD otorgó el registro de la marca , y declaró infundada la oposición presentada —principalmente— en base a la marca  y a las etiquetas , en virtud del artículo 137 de la Decisión 486. Al respecto, la CSD señaló que la empresa opositora no creó convicción de que la marca  haya sido solicitada de mala fe y con la finalidad de perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal.

En dicho caso, la opositora señaló que la intención del solicitante era utilizar el signo en cuestión en empaques que se asemejan a aquellos que utiliza en el mercado. Sobre el particular, la CSD correctamente delimitó la aplicación del artículo 137 señalado lo siguiente:

Al respecto, resulta conveniente precisar que el presente procedimiento corresponde a uno de solicitud de registro de marca, el cual tiene por finalidad analizar si el signo objeto de análisis ha sido solicitado mediando mala fe o con la finalidad de perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, no siendo materia del presente procedimiento evaluar si el uso del referido signo resulta infractor. // Sin perjuicio de ello, la opositora, en su oportunidad podrá iniciar las acciones que se considere pertinentes en la vía correspondiente.

Por otro lado, también hemos podido advertir que —no es frecuente— que la SPI o la CSD hagan referencia a las normas de competencia desleal a efectos de evaluar la conducta en virtud del artículo 137 de la Decisión 486; sino, que —por lo general— se limitan a señalar que el acto en cuestión es un acto de mala fe, y con ello concluyen que el signo solicitado no debe ser otorgado. Sin embargo, consideramos que el análisis podría ser más completo.



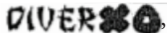
Conceptualmente, la SPI y la CSD desarrollan que un acto de competencia desleal es aquel que no se adecua al principio de la buena fe empresarial; por lo que, si el acto de solicitar un registro de marca no se adecua a la buena fe empresarial; es decir, fue realizado de mala fe, el acto en sí mismo constituye uno de competencia desleal por abuso del sistema

25 De esa manera, consideramos que la aplicación del artículo 137 de la Decisión 486, puede significar en algunos casos una excepción al principio de territorialidad que rige el sistema marcario.







de propiedad industrial, valiéndose del esfuerzo ajeno, con la finalidad de afectar el correcto funcionamiento del mercado.

En otras palabras, con la solicitud de registro de mala fe se estaría perpetrando un acto de competencia desleal. Sin embargo, a través del mismo, también se puede facilitar o consolidar otro acto de competencia desleal, como por ejemplo aquellos en la modalidad de confusión y/o aprovechamiento de la reputación ajena, análisis que no es usualmente efectuado ni por la SPI ni por la CSD.

Ahora bien, a continuación, desarrollaremos una resolución adicional, en la cual también se aplicó el artículo 137 de la Decisión 486, de acuerdo al criterio previamente descrito de la SPI. Por Resolución No. 233-2019/TPI-INDECOPI, la SPI denegó el registro de la marca , para distinguir servicios de la clase 43 de la Clasificación Internacional, y declaró fundada la oposición presentada por Dukes Road S.L, en base a sus marcas  y , registradas en España y la OAMI, para distinguir productos y servicios de las clases 29, 35 y 43 de la Clasificación Internacional, fundada en el artículo 137 de la Decisión 486.

Al respecto, la SPI consideró que había quedado acreditado que la denominación DIVERXO era la denominación del restaurante que David Muñoz ha posicionado en el rubro de la gastronomía, en diversos países de Europa, en especial en España, obteniendo a partir de ello reconocimiento en diversas páginas periodísticas, como The New York Times y Squire Colombia (artículos presentados como medios probatorios por la Opositora).

De igual manera, la SPI, por Resolución No. 444-2021/TPI- INDECOPI, al denegar el registro de la marca , para distinguir productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional, y declaró fundada la oposición presentada por Mr. Black Spirits Pty. Ltd. (Australia) en base a sus marcas , , y , registradas en Estados Unidos de América, la Unión Europea y Canadá, para distinguir productos de la clase 33 de la Clasificación Internacional, fundada en el artículo 137 de la Decisión 486.

Al respecto, la SPI señaló que:

(...) los medios probatorios ofrecidos por la opositora acreditan que las marcas MR. BLACK no solo han sido materia de una amplia campaña publicitaria efectuada a través de redes sociales en Facebook e Instagram durante

los años 2013 al 2019, así como en distintos eventos efectuados en países ubicados alrededor del mundo, tales como: Australia, Estados Unidos de América, Reino Unido y Asia, sino que además ha sido merecedora de la medalla de oro en la categoría de “mejor licor de café” en el concurso del “International Wine and Spirit Competition” (IWSC)25 –el cual corresponde a uno de los más prestigiosos concursos de bebidas espirituosas a nivel mundial– todo con anterioridad a la fecha de presentación del signo solicitado por Charles Alexander Nano Malpartida y Luis Alfredo Trujillo Añazco.




Teniendo en cuenta lo anterior, así como el hecho que el solicitado y las marcas de la opositora se encuentran referidos a productos vinculados, se considera que en el caso concreto existen suficientes elementos para determinar que la identidad fonética entre los signos no pueda deberse a una mera coincidencia, sino al conocimiento previo sobre la existencia de los signos de la opositora.


Por tanto, la SPI consideró –en ambos casos– que:


- i) Existen suficientes elementos para concluir razonablemente que **la solicitante conocía de los derechos marcarios inscritos a favor de la opositora**, más aún, cuando ello no fue negado por la solicitante; y,
- ii) La solicitud de registro **reproduce la misma denominación** que conforma a las marcas registradas a favor de la Opositora; y, la grafía especial de una de ellas.

En consecuencia, la SPI concluyó que la solicitud fue presentada mediando mala fe, motivo por el cual denegó el registro de la misma. Como se puede apreciar, nuevamente se evaluaron las dos condiciones necesarias para que –a criterio de la SPI– se concluya la mala fe del solicitante de un registro marcario.

Por otro lado, hemos advertido que, en algunos casos, la SPI y la CSD han enmarcado un mismo acto como una prohibición contenida en el artículo 136 y en el artículo 137 de la Decisión 486, sin tener alguna consideración adicional en la aplicación del último. Lo cual es incorrecto, pues la aplicación del artículo 137 de la Decisión 486, se realiza únicamente cuando el acto no se encuentra contenido en alguna otra prohibición de registro de la Decisión 486. En efecto, como bien lo señala la autoridad administrativa de Colombia, esta norma especial debe ser aplicada de modo preferente a la norma general.

Sobre el particular, a manera de ejemplo, por Resolución No. 1651-2019/TPI-INDECOPI, la SPI denegó el registro de la marca , para distinguir productos de la clase 28 de la Clasificación Internacional; y, declaró fundada la oposición presentada por Puma SE, principalmente, en base a sus marcas  y , en virtud del artículo 137 de la Decisión 486.

Al respecto, la SPI señaló que conforme había acreditado la opositora, la marca  ha sido ampliamente difundida en el mercado peruano en relación a zapatillas de la clase 25 de la Clasificación Internacional, lo cual corrobora la declaración de notoriedad de la misma.

En ese sentido, la SPI consideró que las semejanzas entre los signos no se podían atribuir a una mera casualidad; por lo que, determinó que la Solicitante tuvo un comportamiento contrario a la buena fe comercial y actuó con la intención de perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, al solicitar el registro de la marca , para distinguir productos de la clase 28 de la Clasificación Internacional.

Al respecto, debemos señalar que la oposición de Puma SE fue declarada fundada también en el extremo que señaló que el signo solicitado se encontraba incurso en la prohibición de registro del literal h) del artículo 136 de la Decisión 486. Por tanto, nos sorprende que también se haya declarado fundado el extremo del artículo 137 de la Decisión 486, cuando conforme hemos desarrollado en el presente artículo la aplicación del mismo se realiza en tanto la conducta evaluada no se encuentre contenida en alguna de las demás prohibiciones de registro contenidas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486, como en el presente caso. Es evidente que aquel que presenta una solicitud de registro que incurra en alguna de las prohibiciones de registro de la Decisión 486, está realizando un acto contrario a la buena fe empresarial objetiva; es decir, está actuando de manera contraria a las prácticas leales del mercado. No obstante, ello no puede representar que **sin ninguna consideración adicional** se duplique la prohibición de registro a través de la aplicación simultánea del artículo 137, cuando ya se ha aplicado para el mismo acto cualquiera de las prohibiciones de registro del artículo 135 y 136 de la Decisión 486.

De lo analizado, consideramos que la teoría respecto al artículo 137 de la Decisión 486 es clara, los fundamentos jurídicos del mismo son evidentes y desarrollados adecuadamente por la CSD y

la SPI. Sin embargo, aparentemente al aplicar el referido artículo, no se reflejan las consideraciones conceptuales señaladas a lo largo del presente artículo, y hemos podido percibir que existiría una cierta aversión a hacer referencia a las normas de competencia desleal.

VII. Comentarios finales

Como hemos podido advertir, los criterios de aplicación del artículo 137 de la Decisión 486 podrían ser uniformados en Perú, teniendo en consideración la relación de complementariedad entre la Propiedad Intelectual y la Competencia Desleal; a decir, entre la Decisión 486 y el Decreto Legislativo 1044.

En efecto, el único criterio de la SPI y de la CSD, que brinda predictibilidad al administrado, es aquel por el cual, se deniega el registro de una solicitud de marca, en virtud del referido artículo, cuando la autoridad administrativa considere que, de las pruebas presentadas en el expediente, tiene indicios suficientes para considerar que: i) el solicitante conocía o estaba en la capacidad de conocer previamente a su solicitud, la existencia de las marcas base de la oposición de un tercero; y, ii) que el signo solicitado sea una imitación de las marcas base de la oposición, o sea gráfica y/o fonéticamente similar a las mismas, independientemente de la vinculación de los productos y/o servicios que las marcas en cuestión buscan distinguir.

Con lo anterior, la regla es que, la autoridad administrativa de Perú, determine si una marca fue solicitada de mala fe; e, inmediatamente resolverá la denegación de la misma, en función al artículo 137 de la Decisión 486. Existen excepciones en los que se evalúa o se hace referencia a si dicho acto de mala fe consolida, facilita o perpetúa un acto de competencia desleal, de tal manera que se realice el análisis completo del referido artículo.

Asimismo, otro problema encontrado en la aplicación del referido artículo, es su carácter complementario respecto de las prohibiciones de registro contenidas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486, el mismo que debe ser aplicado únicamente en aquellos casos en los que existan consideraciones adicionales que permitan concluir a la autoridad administrativa, que un signo se encuentra incurso tanto en alguna de las prohibiciones de los artículos 135 y 136; así como, en la prohibición contenida en el artículo 137 de la Decisión 486; de tal manera, que se evite una indebida duplicidad.



En ese sentido, consideramos que existe un gran reto por parte de la autoridad administrativa por definir criterios que integren aquellos utilizados en la aplicación de la norma de competencia desleal. A manera de ensayo consideramos que al evaluar la aplicación del artículo 137 de la Decisión 486, se deberían seguir los siguientes pasos:

1. Determinar si la conducta evaluada se encuentra dentro de otra prohibición de registro específica contenida en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486. De ser el caso, definir cuáles son las consideraciones adicionales que motivan la evaluación del artículo 137 de la Decisión 486.
2. Evaluar si la solicitud de registro fue realizada de mala fe. Es decir, si el acto: *i*) no constituye la materialización del esfuerzo propio del solicitante (eficiencia económica), sino del esfuerzo de un tercero, *ii*) constituye un abuso del derecho marcario, o *iii*) busca engañar o perjudicar a un agente económico o al correcto funcionamiento del mercado.
3. Si el acto evaluado en sí mismo es un acto de mala fe; es decir, si la solicitud de registro consolida un acto de competencia desleal; por representar un abuso del derecho marcario, encontrando su fundamento en la cláusula general establecida en el artículo 6 del Decreto Legislativo 1044; o,
4. Si el acto evaluado facilita o consolida un acto de competencia desleal, en cualquiera de las modalidades descritas en el artículo 259 de la Decisión 486, o en el Decreto Legislativo 1044.

Referencias bibliográficas

- De La Cuesta, José María. (2002). *Curso de Derecho de la Publicidad*. Pamplona, Ediciones Universidad de Navarra S.A. (EUNSA), pp. 176-177
- Espinoza Espinoza, Juan. (s.f.). *El Principio de la Buena Fe*. Recuperado de: <http://justiciayderecho.org.pe/revista8/articulos/EL%20PRINCIPIO%20DE%20LA%20BUENA%20FE%20-%20JUAN%20ESPINOZA%20ESPINOZA.pdf>. p. 5. Consulta 18 de mayo de 2020
- Ferreira Rubio, Delia Matilde. (1984). *La buena fe*. Editorial Montecorvo S.A. Madrid. Citado en *De La Puente y Lavalle*, Manuel. Op. cit. p. 336.
- Heinemann, Andreas. (2012) *Intellectual Property*. [Propiedad Intelectual]. Colombia: Bogotá.
- Indecopi. (5 de enero de 2006). Sentencia n° 001178-2005/TPI de Sala Especializada en Propiedad Intelectual. <https://vlex.com.pe/vid/-446330166>
- Indecopi. (8 de septiembre de 2010). Resolución No. 183-2010/CSD. <https://repositorio.indecopi.gob.pe/bitstream/handle/11724/5323/R.183-2010-CCD.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Indecopi. (2013). *Análisis de las funciones del Indecopi a la luz de las decisiones de sus órganos resolutivos - Competencia Desleal y Regulación Publicitaria*. https://repositorio.indecopi.gob.pe/bitstream/handle/11724/5559/competencia_desleal.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Indecopi. (17 de marzo de 2006). Resolución No. 0347-2006/TDC-INDECOPI. <http://hdl.handle.net/11724/4182>
- Indecopi. (11 de enero de 2019). Resolución No. 0075-2019/TPI.
- Indecopi. (20 de enero de 2020). Resolución No. 0078-2020/TPI-INDECOPI
- La Puente y Lavalle, Manuel. (2001). *El Contrato En General: Comentarios a la Sección Primera del Libro VII del Código Civil*. Tomo I. Palestra Editores.
- Organización Mundial de Propiedad Intelectual. (2020). ¿Qué es la propiedad Intelectual? Recuperado de: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/intproperty/450/wipo_pub_450.pdf. Consulta 18 de mayo de 2020
- Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales. (2019): Resolución No. OCDI-2019-1031
- Otero Lastres, Juan Manuel. (s.f.). Conferencia: “*La Libre Competencia y la Propiedad Industrial*”. Recuperado de: https://www.revistajuridicaonline.com/wp-content/uploads/2009/12/15a38_la_libre_competencia.pdf. p. 38. Consulta 13 de mayo de 2020.
- Superintendencia de Industria y Comercio (2022). *Instructivo para el examen de registrabilidad de marcas*. [Archivo PDF] <https://www.sic.gov.co/>

sites/default/files/files/2022/14_12_22_%20INSTRUCTIVO%20PARA%20EL%20EXAMEN%20DE%20REGISTRABILIDAD%20DE%20MARCAS.pdf

Trabucci, Alberto .(1967). *Instituciones del Derecho Civil*. Editorial Revista de Derecho Privado. Madrid. Tomo II. p. 428.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (2016). Interpretación Prejudicial en el Proceso 110-IP-2016, 18 de octubre de 2016.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (2005). Resolución No. 1178 de 2005. <http://>

intranet.comunidadandina.org/documentos/Gacetas/GACE2855.pdf

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (2019). Interpretación Prejudicial en el proceso No. 711-IP-2018 https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Procesos/711_IP_2018.pdf

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (2019). Interpretación Prejudicial en el proceso No. 97-IP-2018. https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Procesos/97_IP_2018.pdf